



Banská Bystrica 22. 10. 2020

POZ 1576-2019/Z-448-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1576-2019 z 18.7.2019 s názvom „PROECO“ prihlasovateľa Ing. Ivana Kubáňa, Antona Droppu 1060/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 1, ktorého v konaní zastupuje spoločnosť Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica 1,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 3.2.2020 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

- b) nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
- c) je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb.

Skúmané označenie je prihlásené pre tovary v triedach 1 a 3 a pre služby v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 3.2.2020 **úrad** prihlasovateľovi oznámil, že výlučne slovné označenie „PROECO“ je tvorené dvomi všeobecnými slovnými prvkami, pričom vynechanie medzery medzi nimi z hľadiska známkovej praxe, ako aj z hľadiska významového vnímania relevantného spotrebiteľa nie je podstatné.

Prvý slovný prvok „pro“ v anglickom, nemeckom aj v latinskom jazyku okrem iného predstavuje predložku „pre“ resp. „*naklonený (čomu)*“. Druhý slovný prvok „eco“ okrem iného znamená aj skratku pre pojem „ecology“ tzn. „ekológia“ (viď https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/eco_1).

Vychádzajúc z vyššie uvedenej analýzy úrad jednoznačne vyvodil, že označenie „PROECO“ ako celok aj s ohľadom na prihlásené tovary a služby znamená „pre ekológiu“ resp. „*naklonený ekológii*“ a tak len jednoducho opisuje účel, obsah, zameranie a charakter (iné vlastnosti) tovarov prihlásených v triedach 1 a 3, ako aj služieb v triede 37.

Preto je označenie „PROECO“ vo vzťahu k vyššie spomenutým tovarom a službám označením opisným v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, ktoré ako celok poskytuje relevantným spotrebiteľom, či užívateľom prihlásených tovarov a služieb, ktorí v tomto prípade predstavujú užšiu odbornú verejnosť, ale tiež aj širokú spotrebiteľsko-užívateľskú verejnosť na území Slovenskej republiky, len jednoduchú informáciu o tom, že predmetné tovary a služby sú svojím účelom, obsahom a charakterom zamerané na ekológiu, čo znamená, že ich chemický obsah je šetrný k životnému prostrediu, prípadne že ich účinok, vrátane účinku-efektu daných služieb, má prispievať k vylepšeniu životného prostredia.

Úrad k tomu dodal, že ide o výlučne slovné označenie, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištingtívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných osôb či subjektov. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známkov by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať toto všeobecné slovné označenie. Z týchto skutočností vyplýva absencia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k predmetným tovarom a službám v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

Úrad v závere prieskumu ešte uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. Keďže skúmané označenie túto funkciu neplní, úrad uzavrel svoj prieskum konštatovaním, že ho nie je možné zapísať do registra ochranných známkov.

Prihlasovateľ zareagoval na uvedený prieskum svojou odpoveďou v liste doručenom úradu dňa 18.2.2020, v ktorom zaujal nesúhlasné stanovisko s jeho výsledkom.

V úvodnej argumentácii poukázal na ustanovenie § 2 citovaného zákona, keď zadeklaroval, že pri posudzovaní otázky, či má označenie rozlišovaciu spôsobilosť, je vždy potrebné zohľadniť § 2 zákona o ochranných známkach, teda definíciu označenia, ktoré môže tvoriť ochrannú známku. Konkrétne uviedol, že „pred skonštatovaním nedostatku rozlišovacej spôsobilosti označenia je nevyhnutné vylúčiť možnosť, že by označenie mohlo byť schopné u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti odlišiť tovary a služby určitého subjektu od tovarov a služieb s iným pôvodom“. K tomu prihlasovateľ dodal, že aj nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti postačuje, aby označenie bolo schopné identifikovať obchodný pôvod tovaru alebo služby, pre ktoré sa požaduje ochrana a tiež, že v registroch ochranných známkov je možné sa stretnúť s ochrannými známkami s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, ako aj so známkami s vysokou rozlišovacou spôsobilosťou, pričom sa odvolal na Komentár k zákonu o ochranných známkach, UPV SR, 2012, JUDr. Ingrid Maruniaková a kol., (ďalej len komentár).

Úrad, v reakcii na vyššie uvedený argument uvádza, že ustanovenie § 2 citovaného zákona, na ktoré prihlasovateľ poukázal, predstavuje prvú z viacerých nevyhnutných zákonných podmienok, na základe ktorých je posudzovaná zápisná spôsobilosť prihlasovaných označení. Avšak, ako je naznačené v predošlej vete, je potrebné dodať, že nejde o jedinú podmienku, pri splnení ktorej by malo byť akékoľvek skúmané označenie automaticky zapísané do registra ochranných známkov. Po splnení takejto podmienky v procese daného prieskumu musí nasledovať ďalšia analýza skúmaného označenia, týkajúca sa jeho absolútnych zápisných prekážok z titulu § 5 citovaného zákona. Ustanovenie § 2 citovaného zákona totiž rieši iba otázku, či podanie na úrade môže byť uznané ako podanie prihlášky ochrannej známky, to znamená, že charakteristika prihláseného označenia (napr. slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, farby, tvar tovaru alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky) umožňuje príslušným orgánom a verejnosti jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky, čím sú splnené iba podmienky na vytvorenie a následné zaevidovanie daného spisu ako prihlášky ochrannej známky v databáze úradu. Na dôvažok úrad dodáva, že samotný názov záhlavia ustanovenia § 2 citovaného zákona má znenie „Označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku“. To znamená, že na základe ďalšej fázy prieskumu, a síce v zmysle spomínaného § 5 citovaného zákona, môže, ale nemusí byť dané označenie automaticky uznané ako ochranná známka. Úrad v rámci prieskumu predmetného označenia nedospel k poznatku, že by charakteristika tohto označenia bola v kolízii s ustanovením § 2 citovaného zákona. Z toho dôvodu sa úrad vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti ani neodvolal na toto zákonné ustanovenie. Preto je zjavné, že poukázanie prihlasovateľa na ustanovenie § 2 citovaného zákona, v jeho snahe prekonať zápisné prekážky predmetného označenia, je irelevantné. Rovnako je irelevantná aj úvaha prihlasovateľa (vrátane odvolania sa na komentár) o tom, či prihlásené označenie má v nadväznosti na § 2 citovaného zákona nízku alebo vysokú mieru rozlišovacej spôsobilosti, pretože prieskum v tomto ohľade bol vykonaný (ako už bolo vyššie spomenuté) v zmysle náležitého zákonného ustanovenia § 5 citovaného zákona. Z toho vyplýva, že

úvodnými argumentáciami prihlasovateľ nijako nevyvrátil úradom vyvedenú absenciu rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám, čím neprispel k prekonaniu jeho zápisných prekážok.

Prihlasovateľ sa v ďalšej časti listu odvolal na rozsudky Európskeho súdneho dvora (Rozsudok ESD C - 51/10 Agencija Wydavnica Technopol/OHIM a Rozsudok Súdu prvého stupňa T -234/06 Torresan/OHIM (CANNABIS)), na základe čoho uviedol, že podľa ustálenej judikatúry výraz vlastnosť v ustanovení §5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach zdôrazňuje skutočnosť, že označenia, ktoré sú v kolízii s týmto ustanovením sú iba tie označenia, ktoré slúžia na označovanie zainteresovanými kruhmi ľahko rozpoznateľnej vlastnosti výrobkov alebo služieb, pre ktoré je zápis požadovaný“. K tomu dodal, že zápis je teda možné odmietnuť iba vtedy, ak možno rozumne predpokladať, že zainteresované kruhy skutočne identifikujú skúmané označenie, ako opis jednej z uvedených vlastností a tiež, že opisnosť znamená priamu a konkrétnu spojitosť s predmetnými výrobkami a službami, ktorá by dotknutej verejnosti umožňovala okamžite a bez ďalšieho rozmýšľania vnímať opis jednej z vlastností predmetných výrobkov a služieb.

Prihlasovateľ tak na základe vyššie uvedeného uzáveru, prameniaceho z konkrétnych rozsudkov ESD, nadväzne uviedol, že nesúhlasí s názorom úradu, že preklad predmetného označenia „PROECO“ znamená „pre ekológiu“ resp. „naklonený ekológii“. Rovnako nesúhlasí s tým, že takéto označenie potom poskytuje relevantným spotrebiteľom len jednoduchú informáciu o tom, že predmetné tovary a služby sú svojim účelom, obsahom charakterom zamerané na ekológiu, čo znamená, že ich obsah je šetrný k životnému prostrediu, prípadne, že ich účinok má prispievať k vylepšeniu životného prostredia, alebo že by zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známok by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať toto „všeobecné slovné označenie“. Prihlasovateľ následne k tomu dodal, že označenie „PROECO“ považuje za fantazijné, originálne a dostatočne dištinkívne vo vzťahu k tovarom a službám v triedach 1, 3 a 37. Odôvodňuje to tvrdením, že prihlásené označenie nie je tvorené dvomi všeobecnými slovnými prvkami, ale ide o jednoslovné označenie, čo je vraj vizuálne zrejme bez pochybností, pretože v slove sa nenachádza medzera, pomlčka, rozdeľovník ani iné interpunkčné znamienko, ktoré by odôvodňovalo konštatovanie o existencii dvoch slovných prvkov. Tiež doplnil, že z vizuálneho zobrazenia jedného slova vyplýva aj fonetické vnímanie označenia, ktoré relevantný spotrebiteľ prečíta ako jedno slovo [proeko] naraz, bez pauzy pri vyslovovaní.

Úrad na margo vyššie uvedeného uvádza, že už v prvotnom prieskume poznamenal, že vynechanie medzery medzi dvomi evidentne významovými a tým aj opisnými slovnými prvkami z hľadiska známkovej praxe, ako aj z hľadiska významového vnímania relevantného spotrebiteľa alebo užívateľa, nie je podstatné. Platí to aj v konkrétnom prípade, keď obidva slovné prvky majú zrejmy význam a pri tak jednoduchom slovnom spojení, akým je označenie „PROECO“, niet pochyb o tom, že relevantný spotrebiteľ či užívateľ si bezprostredne bez zapojenia akéhokoľvek kognitívneho zvažovania ihneď rozčlení predmetné označenie ako celok na dva samostatné významové slovné prvky. Obzvlášť, pokiaľ ide o dlhodobo známy slovný prvok „eco“, ktorý je aj na území Slovenskej republiky vnímaný ekvivalentne so slovným prvkom „eko-“, a ktorého význam slovenské slovníky taktiež definujú v priamej súvislosti s ekológiou. Zároveň ak prihlasovateľ jedným dychom dodáva, že z vizuálneho zobrazenia jedného slova vyplýva aj fonetické vnímanie označenia, ktoré relevantný spotrebiteľ prečíta ako jedno slovo [proeko] naraz, bez pauzy pri vyslovovaní, úrad má za to, že aj pri oddelene písaných bežných slovných spojeniach (napr. vo väzbe s predložkou) platí, že ich spotrebiteľia prečítajú naraz a bez pauzy (napr. *pre mňa, za mier, pre psa* a pod.), pričom je zrejme, že ich vyslovením budú takéto slovné spojenia znieť ako jedno slovo. Preto poukázanie prihlasovateľa na vynechanie medzery, alebo iného interpunkčného znamienka v skúmanom označení, je z hľadiska posúdenia jeho originálnosti irelevantné a nijako neprispelo k prekonaniu jeho zápisných prekážok. Obyčajným spojením opisných prvkov bez použitia neobvyklých obmien, predovšetkým syntaktických alebo významových, nemôže vzniknúť nič iné než opisné označenie. (Rozsudok C-265/00 „Biomild“).

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že sa nestotožňuje so spôsobom, akým úrad vykonal preklad prihláseného označenia do slovenčiny. Jednak opakovane a zároveň v zmysle už vyššie uvedeného vysvetlenia úradu bezpredmetne poukázal na vynechanie medzery medzi analyzovanými slovnými prvkami, a tiež dodal, že preklad slov vykonaný úradom ako „pre ekológiu“ alebo „naklonený ekológii“ predstavuje v slovenskom jazyku neobvyklé slovné spojenie, ktoré nie je v jazyku bežne používané, resp. že ide o netypické označenie, ktoré sa vo všeobecnosti v slovenskom jazyku, ani v danom segmente trhu vôbec nepoužíva. Prihlasovateľ nadväzne k tomu pripojil úvahu, že ak by predmetné označenie malo znenie „ECOLOGICAL“, tzn.

„ekologický“, iba v takom prípade by mohlo byť považované vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám za opisné, ktoré opisuje ich vlastnosti (charakter), ktorého používanie, ako všeobecne zrozumiteľného a zaužívaného pojmu, nemôže byť upreté ostatným subjektom. Danú časť argumentácií prihlasovateľ uzavrel tvrdením, že spojenie slov „naklonený ekológii“, nasilu preložené samostatne ako predložka a podstatné meno (resp. skratka podstatného mena), nie je vôbec reálne predstaviteľné napr. na etikete produktu. Tovary podľa jeho názoru nie sú „pre ekológiu“ ani „naklonené ekológii“.

Úrad vychádzajúc z vyššie uvedených argumentov prihlasovateľa uvádza, že keby aj bolo pravdou, že nejde o obvyklé slovné spojenie v danej oblasti resp. v bežnom jazyku či v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach, úrad v tomto zmysle (tzn. v zmysle § 5 ods. 1 písm. d/ citovaného zákona) nevyvodzoval zápisné prekážky predmetného označenia a preto táto poznámka zo strany prihlasovateľa je bezpredmetná a nijako neprispela k vyvráteniu úradom vyvodenej absencie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že úrad dané slovné označenie neprekladal, ale uviedol, ako ho bude vnímať relevantná skupina spotrebiteľov.

Prihlasovateľ v závere listu z 18.2.2020 ešte spochybnil významové vnímanie samotnej predložky „pro“ obsiahnutej v predmetnom označení, keď uviedol, že význam označenia „pro“ ako predložky je v úradom citovanom anglickom slovníku až na treťom mieste, pričom prvé dva významy znamenajú skratku slova „profesionál“ (ako počítateľné podstatné meno), „profesionálny“ (ako prídavné meno), obe používané v neformálnej, hovorovej reči. Ako dôkaz poukázal na webovú stránku dotknutého slovníka s konkrétnym pojmom „pro“ <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pro> .

Prihlasovateľ taktiež poukázal na to, že v slovníkoch slovenského jazyka pojem „pro“ ako samostatné slovo, resp. predložka absentuje, keď ako dôkaz poukázal na webovú stránku (<https://slovník.aktuality.sk/pravopis/?q=pro>),

a tiež, že v synonymickom slovníku slovenského jazyka sa nachádza iba slovné spojenie „pro forma“ vo význame „navonok“, keď ako dôkaz poukázal na webovú stránku (<https://slovník.aktuality.sk/synonyma/?q=pro>).

Na základe vyššie uvedených dôkazov prihlasovateľ uzavrel svoje argumentácie tým, že podľa jeho názoru, nie je možné „vyvodiť“ záver o automatickom chápaní slovenských spotrebiteľov slova „pro“ ako predložky s významom „pre“ na základe tretej pozície v anglickom výkladovom slovníku“. Odôvodnil to tým, že v slovenskom jazyku časť prihláseného označenia „pro“ nemá nijaký konkrétny význam ani samostatne ani v spojení s druhou časťou slova „eco“, pričom relevantná verejnosť s primeranou dávkou znalostí a pozornosti bude vnímať pojem „pro“ ako fantazijnú prvú časť jedného slova tvoriaceho prihlásené označenie, bez konkrétneho významu vo vzťahu k predmetným tovarom a službám. Preto vraj relevantná verejnosť nebude vnímať označenie „PROECO“ ako „pre ekológiu“ či „naklonený ekológii“ a z toho tak má jasne vyplývať, že slovné spojenie „PROECO“ nie je opisné, ale naopak, je fantazijné vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám.

Úrad reagujúc na záverečné argumenty prihlasovateľa v prvom rade uvádza, že v známkovej praxi platí, že ak aspoň jeden z viacerých významových ekvivalentov určitého pojmu, uvedených či už v slovenských slovníkoch alebo v slovníkoch svetových jazykov, má taký význam, na základe ktorého je poskytnutý opis charakteru (iných vlastností), účelu a pod. predmetných tovarov a služieb, potom platí, že vo vzťahu k týmto tovarom a službám ide o opisný a teda nedištinkívny slovný prvok. A to bez ohľadu na jeho poradie v tom ktorom slovníku. Tým je zároveň povedané, že nemusí ísť o výraz, ktorý by sa mal nachádzať v slovenských či synonymických slovenských slovníkoch. Stačí, že ide o pojem, ktorý obsahujú spomínané slovníky svetových jazykov. V konkrétnom prípade je to podčiarknuté aj skutočnosťou, že predložka „pro“ (okrem toho, že má podobnosť so slovenskou predložkou „pre“) je v rovnakom význame (pre) obsiahnutá vo viacerých svetových slovníkoch, a to v slovníkoch anglických, nemeckých, českých a taktiež latinských, pričom napr. latinská predložka „pro“ (vo význame „pre“) sa na území Slovenskej republiky bežne používa predovšetkým v medicínskej oblasti a tiež v oblasti ďalších prírodných či humanitných vied, vrátane právnickej oblasti. Preto je zřejmé, že argumenty, ktorými sa prihlasovateľ snaží prezentovať predložku „pro“ ako nejaký fantazijný slovný prvok nemajú žiadne opodstatnenie.

A ak nadväzne k tomu prihlasovateľ ďalej vyvodil, že predmetné označenie ako kombináciu slov „pro“ a „eco“ bude relevantná verejnosť s primeranou dávkou znalostí a pozornosti vnímať ako označenie bez konkrétneho významu vo vzťahu k predmetným tovarom a službám, a nie ako „pre ekológiu“ či „naklonený

ekológii“, čím sa snaží deklarovať, že ide o fantazijné označenie bez zápisných prekážok, potom je potrebné ešte dodať, že z obvyčajného spojenia týchto prvkov bez použitia neobvyklých obmien, predovšetkým syntaktických alebo významových, nemôže vzniknúť nič iné než opisné označenie. Obyčajné skombinovanie slovného prvku bez rozlišovacej spôsobilosti s iným opisným slovným prvkom nedodá kombinácii rozlišovaciu spôsobilosť a v danom prípade nejde o takú kombináciu dvoch prvkov, ktorá by vytvorila fantazijné označenie. A na dôvažok je ešte potrebné dodať, že kombinácie zložené zo slov z odlišných jazykov (keďže predložka „pro“ je obsiahnutá vo viacerých jazykoch) nemôžu zmeniť výsledok v danej veci za predpokladu, že relevantní spotrebitelia či užívatelia budú bez problémov rozumieť obidvom slovným prvkom. Čiže ani v záverečnom bode listu z 18.2.2020 prihlasovateľ nevyvrátil existujúce zápisné prekážky prihláseného označenia.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností tak vyplýva, že ani v jednom bode svojich argumentácií prihlasovateľ neobhájil ním deklarovanú zápisnú spôsobilosť prihláseného označenia „PROECO“ vo vzťahu k predmetným tovarom a službám, čím neboli odstránené úradom vyhovené zápisné prekážky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 cit. zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:
Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o.
J. Chalupku 8
974 01 Banská Bystrica 1