



Banská Bystrica 2. 7. 2021
POZ 1213-2020/Z-273-2021

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1213-2020 z 8.6.2020 s názvom „CleanFit“ prihlasovateľa spoločnosti CleanFit s. r. o., Bernolákova 386/4, 908 51 Holíč 1, ktorého v konaní zastupuje Advokátska kancelária Krišťák, s.r.o., Tupého 51/A, 831 01 Bratislava-Nové Mesto,

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 19.6.2020 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 „*prípravky na čistenie povrchov; čistiace prípravky; chemické čistiace prípravky na domáce použitie*“ v triede 3, „*dezinfekčné prípravky na hygienické použitie; dezinfekčné prípravky*“ v triede 5, „*dezinfekcia; čistenie interiérov budov; čistenie okien; chemické čistenie; čistenie exteriérov budov*“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 19.6.2020 **úrad** prihlasovateľovi oznámil, že výlučne slovné označenie „**CleanFit**“ je tvorené dvomi všeobecnými slovnými prvkami, pričom vynechanie medzery medzi nimi z hľadiska známkovej praxe, ako aj z pohľadu významového vnímania priemerného spotrebiteľa, nie je podstatné.

Prvý slovný prvok „clean“ v anglickom jazyku znamená „*čistiť, vyčistiť, úplne vyčistiť, nadobro zmazať, leštiť (kov), čistý, očisťovací, čistotný, poctivý, nezávadný, dokonalý, očistiť, upratať*“. Druhý slovný prvok „Fit“ v anglickom jazyku znamená „*napasovať, hodiť sa, zapadnúť (včleniť sa), prispôbiť, sedieť, byť vhodný, vhodný, spôsobilý, zdravý, pripravený, schopný, dosadnutie, prispôsobenie, padnúť, premontovať, nasadiť, vybaviť, upraviť, zariadiť, zmontovanie, správny, záchvat (smiechu, kašľa, hysterický), nával, krč, krčovito, byť fit, v dobrej kondícii, rozmar, fazóna, balada, príbeh, nárazovo, nesústavne, slušný, padnúť*“.

čomu, kvalifikovať, urobiť spôsobilým, zodpovedať, byť v súlade, uviesť v súlad”. Daná dvojica slovných prvkov ako celok v znení „CleanFit“ predstavuje plnovýznamový pojem, ktorý je možné jednoznačne vnímať ako „vhodný, prispôsobený na čistenie alebo odstraňovanie niečoho, prípadne vhodný na upratovanie“.

Vychádzajúc z vyššie uvedenej analýzy úrad jednoznačne vyvodil, že označenie „CleanFit“ ako celok len jednoducho opisným spôsobom informuje spotrebiteľa prihlásených tovarov a služieb, že tieto tovary (čistiace prípravky či dezinfekčné prípravky) a súvisiace komplementárne služby (čistenie či dezinfekcia) sú svojim druhom, účelom a vlastnosťami a z nich vyplývajúcimi účinkami zamerané na čistenie resp. dezinfekciu.

Preto je označenie „CleanFit“ vo vzťahu k prihláseným tovarom označením opisným, opisujúcim druh, účel a iné vlastnosti prihlásených tovarov a služieb, a keďže ide o výlučne slovné označenie, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištingtívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť predmetné tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných osôb či subjektov, ide o označenie bez rozlišovacej spôsobilosti. Zároveň zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známk by bolo upreté právo iným subjektom používať toto všeobecné slovné označenie na rovnakých alebo podobných tovaroch.

V závere prieskumu úrad ešte dodal, 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 výlučne slovné označenie túto funkciu neplní, úrad uzavrel svoj prieskum konštatovaním, že ho nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ zareagoval na vyššie uvedený prieskum svojou odpoveďou doručenu v liste z 25.8.2020, kde zaujal nesúhlasné stanovisko s jeho výsledkom.

V úvode poznamenal, že „úvaha úradu o zmysle predmetného označenia nie je správna“, pretože podľa názoru prihlasovateľa má byť predmetné označenie vnímané ako celok, resp. ako jedno slovo, a to bez ohľadu na spôsob jeho vyjadrenia a jeho význam, a nie ako dve slová. Tiež uviedol, že stratégiou spoločnosti CleanFit s.r.o. nie je orientovať sa len na anglicky hovoriacich spotrebiteľov, ale na širokú spotrebiteľskú verejnosť a na profesionálov v oblasti čistiacich a upratovacích služieb, z ktorých prevažná väčšina nevníma a ani nerozlišuje doslovný význam predmetného označenia po jeho preklade z anglického jazyka. K tomu prihlasovateľ dodal, že mnohí spotrebiteľia ani neovládajú anglický jazyk, pričom vnímajú predmetné označenie ako typické označenie pre produkty spoločnosti CleanFit s.r.o..

Úrad, reagujúc hneď na prvú poznámku prihlasovateľa, len opakovane deklaruje tú skutočnosť, ktorú už uviedol v obsahu výsledku predmetného prieskumu. A síce, že vynechanie medzery medzi dvomi plnovýznamovými slovnými prvkami z hľadiska známkovej praxe, ako aj z pohľadu významového vnímania priemerného spotrebiteľa, nie je podstatné. Obzvlášť to platí v konkrétnom prípade, keď druhý slovný prvok „Fit“, v označení ako celku, je interpretovaný s veľkým začiatočným písmenom, rovnako ako aj prvý slovný prvok „Clean“. Čiže názor prihlasovateľa v tomto ohľade je zjavne neopodstatnený, a preto nemôže mať vplyv na obhájenie originalnosti plnovýznamového dvojslovného spojenia „CleanFit“ ako celku, ktorá by mohla prispieť k prekonaniu úradom vyvođených zápisných prekážok.

Pokiaľ ide o poukázanie prihlasovateľa na to, že sa svojimi výrobkami neorientuje na anglicky hovoriacich spotrebiteľov, pričom vraj mnohí slovenskí spotrebiteľia nevnímajú doslovný význam dotknutých slovných prvkov predmetného označenia, pretože neovládajú anglický jazyk, úrad s takouto domnienkou prihlasovateľa nesúhlasí. Niet totiž pochyb o tom, že v súčasnosti do života slovenskej spoločnosti, a teda aj do slovenského jazyka preniklo a preniká stále viac výrazov a slovných spojení z angličtiny, s čím priamo súvisí aj zvyšovanie úrovne ovládania anglického jazyka slovenským spotrebiteľom. V mnohých oblastiach života spoločnosti je celkom bežné, že nové anglické výrazy či pomenovania postupne vytlačujú staršie slovenské ekvivalenty, resp. používajú sa spolu s nimi. Vzhľadom na vyššie spomenuté skutočnosti je úrad presvedčený o tom, že vykonal hodnotenie zápisnej spôsobilosti slovného označenia „CleanFit“ nie len s prihliadnutím na jednotlivé prvky, ktorými je prihlásené označenie tvorené, ale hodnotil jeho zápisnú spôsobilosť aj ako celku zohľadňujúc spoločenskú situáciu a aktuálny stav v oblasti nárokováných tovarov, resp. v segmente tovarov a služieb s nimi súvisiacimi. Úrad je presvedčený, že komplexným posúdením predmetného označenia ako celku vyhodnotil zápisnú nespôsobilosť prihláseného označenia v súlade ustanoveniami uvedenými v § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona.

Preto v rámci prvej časti svojich argumentácií, uvedených v liste z 25.8.2020, prihlasovateľ neprekonal úradom vytýkané zápisné prekážky prihláseného označenia.

Prihlasovateľ ďalej priblížil výrobný program svojej spoločnosti, keď uviedol, že spoločnosť CleanFit s.r.o. je výrobcom čistiacich koncentrátov, ktoré dlhodobo umiestňuje na slovenskom trhu pod označením „CleanFit“. Čistiace koncentráty „CleanFit“ a doplnkový tovar sú ponúkané spoločnosťou CleanFit s.r.o. aj prostredníctvom jej webovej stránky www.cleanfit.sk na ktorej sú podrobné informácie o týchto výrobkoch.

K tomu v širšom rozsahu dodal, že čistiace koncentráty „CleanFit“ boli vyvinuté priamo spoločnosťou CleanFit s.r.o. po niekoľkoročnom výskume a testovaní v spolupráci so slovenskými odborníkmi v oblasti aplikovanej chémie. Výsledkom tohto vývoja sú vysoko koncentrované čistiace prípravky pre viaceré oblasti použitia, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu a k zdraviu spotrebiteľa. Bežné zložky čistiacich prípravkov, ktoré obsahujú nebezpečné látky, boli pri vývoji a následne pri výrobe čistiacich koncentrátov „CleanFit“ nahradené ekologickými alternatívami. Výsledkom je produkt, ktorý je unikátny v tom, že vďaka svojmu špeciálnemu zloženiu, ktoré sa vyznačuje maximálnymi koncentraciami aktívnych čistiacich látok, je účinný už v nepatrných množstvách. Pri zachovaní vysokého účinku preto čistiace koncentráty „CleanFit“ umožňujú až 25-násobné riedenie vodou pomocou presného dávkovania pomocou dodávanej pumpičky do vlastných fľaš spotrebiteľa, alebo do dodávaných systémových fľaš. Používaním čistiacich koncentrátov „CleanFit“ spotrebiteľia tak tiež výrazne znížia výdavky na prepravu, skladovanie, manipuláciu, na časté objednávanie a v neposlednom rade obmedzia produkciu zbytočného plastového odpadu z použitých obalov, v ktorých sa predávajú bežné čistiace prostriedky. Napríklad čistiaci koncentrát „CleanFit Toalety a Kúpeľne“, ktorý je ponúkaný spoločnosťou CleanFit s.r.o. v 10 - litrových kanistroch, je možné použiť na prípravu až 250 litrov aplikačného čistiaceho roztoku, a vysokoúčinný čistiaci koncentrát „CleanFit na Podlahy bez šmúh“, ktorý je ponúkaný spoločnosťou CleanFit s.r.o. v 10 - litrových kanistroch, je možné použiť na prípravu až 5000 litrov aplikačného čistiaceho roztoku.

Vyššie uvedený opis svojho výrobného programu prihlasovateľ podporil aj priloženými dokumentmi k listu z 25.8.2020, ktoré predstavujú výtlačky z jeho vlastnej webovej stránky. Ide o zostavu piatich PDF súborov (tri z nich sú jednostranové, jeden je dvojstranový a jeden deväťstranový). Prihlasovateľ ich špecifikuje ako snímky z webovej stránky spoločnosti CleanFit s.r.o. (3x) so zobrazením balení čistiacich koncentrátov, ako aj cenník (1x) ponúkaných čistiacich koncentrátov. K tomu tiež podotkol, že dezinfekčný čistiaci roztok „CleanFit Izopropyl Alkohol 70%“ bol a je používaný aj medicínskymi pracovníkmi a pracovníkmi Polície SK pri aktivitách súvisiacich s aktuálnou pandemiou ochorenia COVID-19. Komentár k daným prílohám uzavrel poznámkou, že spoločnosť CleanFit s.r.o. si v mesiaci apríl 2020 objednala reklamnú kampaň, ktorá bola realizovaná spoločnosťou xl média s.r.o. na jej reklamných zariadeniach a prostredníctvom ktorej boli propagované čistiace koncentráty s označením „CleanFit“. Prehľad časti realizovanej reklamnej kampane prihlasovateľ uviedol v poslednom deväťstranovom vyššie spomenutom súbore PDF.

Úrad priložené doklady preskúmal, vrátane sprievodných informácií a argumentov, ktoré prihlasovateľ k nim uviedol. Na margo ich vyhodnotenia je potrebné uviesť, že rozlišovacia spôsobilosť je možné preukázať dokladmi splňajúcimi ustanovenie § 5 ods. 2 zákona č.506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nasledovnom znení:

„Označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovacia spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené“.

Európsky súdny dvor zároveň spresňuje spôsob posúdenia nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označení pre zápis do registra ochranných známk stanovením kritérií pre doklady preukazujúce rozlišovacia spôsobilosť vyplývajúcich z jeho rozhodnutí ECJ 108/97 a 109/97. Jedná sa o posúdenie stavu pred podaním predmetnej prihlášky na území štátu, v ktorom bola prihláška podaná. Ide o nasledovné kritériá:

- používanie označenia vo vzťahu k relevantnej časti verejnosti
- percentuálny podiel na trhu
- intenzita používania označenia
- časová dĺžka používania označenia
- množstvo vynaložených investícií na reklamu
- v každom jednotlivom prípade je posúdenie rozlišovacej spôsobilosti individuálne

Na základe vyššie uvedených podmienok je zrejmé, že na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pred podaním prihlášky ochrannej známky vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám nepostačuje iba poukázanie prihlasovateľa na jeho pôsobenie na trhu s uvedením vyššie spomenutých údajov ohľadom druhu dodávaného tovarového sortimentu, vrátane ekologického benefitu, ku ktorému týmito tovarmi prispieva. Rovnako nepostačuje ani prezentácia internetovej stránky prihlasovateľa, ktorá prezentuje ponuku jeho tovarov s opisom ich vlastností, či s uvedením ich cien, pretože webovú stránku ako aj poskytnuté informácie nie je možné považovať za relevantné preukazné skutočnosti, ktoré by hodnoverne preukázali naplnenie vyššie uvedených podmienok možného nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia. K tomu slúžia hlavne faktúry či dodacie listy, ktoré okrem datovania dodávok predmetných tovarov (pred podaním prihlášky) poskytujú aj údaje o zemepisných miestach do ktorých smerujú predmetné tovary, tiež údaje o šírke daného sortimentu (t.j. do akej miery sortiment korešponduje s prihlásenými tovarmi), či o množstve jednotlivých druhov tovaru. Okrem faktúr a dodacích listov na daný účel slúžia aj rôzne letáky, ponukové listy, katalógy a pod., v ktorých je uvedené obchodné meno prihlasovateľa (vrátane pripojenia právnej formy „s.r.o.“) ako aj samotné prihlásené výlučne slovné označenie „CleanFit“ (t.j. bez pripojenia právnej formy „s.r.o.“ a bez úpravy písma či grafických prvkov), pričom toto výlučne slovné označenie by malo byť uvedené na zobrazených výrobkoch v daných letákoch či katalógoch. Keďže takéto materiály prihlasovateľ úradu neposkytol, úrad uviedol, že bez ich doloženia nemôže akceptovať tvrdenie prihlasovateľa o tom, že by predmetné výlučne slovné označenie vošlo do povedomia relevantnej spotrebiteľskej verejnosti a tým nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť.

Pokiaľ ide o posledný deväťstranový prihlasovateľom priložený dokument PDF, tento obsahuje súbor fotografií ôsmich kusov bilbordov prakticky zhodného vyhotovenia, ktorých zobrazenie prezentuje päť plastových bandasiiek obsahujúcich etiketu so slovným spojením „CleanFit“. Zvyšok kompozície bilbordov je doplnená sloganom „Čistite. Dezinfikujte“, a tiež internetovou adresou prihlasovateľa www.cleanfit.sk a údajom „Cleanfit“ pod ktorým je pripojený dodatok v znení „ČISTIACA CHÉMIA“.

Po posúdení vyššie uvedeného dokladu, týkajúceho sa spomínaných bilbordov, je potrebné v prvom rade uviesť, že všetky bilbordov sú situované na území mesta Bratislava, pričom už v tomto bode nie sú naplnené vyššie zadeklarované kritériá Európskeho súdneho dvora pre spôsob preukazovania a posudzovania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia. Týka sa to používania označenia vo vzťahu k relevantnej časti verejnosti. Túto skutočnosť nemôže poprieť ani poznámka na niektorých fotografiách, udávajúca informáciu o umiestnení daného bilbordov na frekventovaných ťahoch Bratislavy. Totiž, irelevantnosť tohto dokumentu podčiarkuje skutočnosť, že ani jedna fotografia uvedených bilbordov nemá časové datovanie, na základe čoho nie je možné určiť, či ide o umiestnenie bilbordov pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky. Navyše samotné označenie „CleanFit“, uvedené na obaloch výrobkov zobrazených na dotknutých bilbordoch, ako aj hlavný nápis „CleanFit“ nie sú výlučne slovnými označeniami, ale obsahujú grafický prvok v podobe zeleného lístka nahrádzajúceho diakritickú bodku v písmene „i“. Táto grafická úprava (s výnimkou doménovej adresy) je vykonaná na všetkých etiketách zobrazovaných výrobkov, a to nielen na samotných bilbordoch, ale ja na zobrazeniach ostatných preukazných materiálov v rámci etikiet umiestnených na ponúkaných výrobkoch. Nehovoriac o tom, že označenie „CleanFit“ v rámci etikiet má ešte väčší stupeň úpravy, než len spomínaný zelený lístok. Okrem toho ide o šikmé modifikované modré písmo, pričom slovné spojenie ako celok je markantne zošikmené so stúpajúcou tendenciou. Napokon samotné etikety ako celok tvoria značne kombinovanú kompozíciu spolu s ich slovnou časťou „CleanFit“. Preto nie je možné hovoriť o používaní výlučne slovného označenia, tak ako ho prihlasovateľ prihlásil.

Preto ani vyššie uvedené argumenty zo strany prihlasovateľa, podporené príslušnými preukaznými dokladmi, nemohli prispieť k preukázaniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu prihláseným tovarom a službám pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky na celom území Slovenskej republiky. Z toho následne vyplýva, že ani v tomto bode prihlasovateľ neprekonal úradom vytýkané zápisné prekážky prihláseného označenia.

Prihlasovateľ v ďalšom bode listu z 25.8.2020 ešte uviedol, že označenie „CleanFit“ používa prihlasovateľ aj ako svoje obchodné meno, a to od roku 2015. Na základe toho usúdil, že „*aj v spojení s tým možno konštatovať, že predmetné označenie je typické práve pre prihlasovateľa*“. A teda, že „*jednoznačne umožňuje dostatočné rozlíšenie tovarov ponúkaných prihlasovateľom od tovarov inej osoby*“. Z toho vyvodil, že predmetné označenie má rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad na margo vyššie uvedeného uvádza, že obchodné mená právnických osôb sú predmetom chránenia iného inštitútu než sú označenia zapísané ako ochranná známka. Pre zápis obchodných mien (na rozdiel od ochranných známk), nie je dôležité, či majú významový alebo fantazijný obsah vo vzťahu k príslušným tovarom a službám. Hlavným kritériom pre ich zápis do obchodného registra je, aby takéto meno nebolo totožné s obchodným menom, ktoré v obchodnom registri bolo zapísané už skôr. Napr. ak by mal niekto v obchodnom registri zaregistrované obchodné meno v znení „autoservis s.r.o.“, vzhľadom na jeho všeobecný a významový obsah vo vzťahu k službám napr. „oprava automobilov“ by nemohlo byť zapísané automaticky aj ako ochranná známka. Preto ani týmto argumentom prihlasovateľ neprispel k prekonaniu úradom vytýkaných zápisných prekážok prihláseného označenia. Pre registráciu ochranných známk sú presne vymedzené pravidlá v zákone o ochranných známkach, podľa ktorých sa aj v tomto prípade úrad riadi.

Prihlasovateľ následne ešte viac-menej zopakoval, že ak by aj akceptoval „úvahu úradu o zmysle predmetného označenia, že toto pozostáva z dvoch slov“, je toho názoru, že aj „označenie, ktoré je tvorené spojením dvoch alebo viacerých prvkov, z ktorých žiadny nemá rozlišovaciu spôsobilosť, môže mať ako celok rozlišovaciu spôsobilosť“.

Úrad k vyššie uvedenému uvádza, že podľa náležitého usmernenia v otázke postupu prieskumu absolútnych dôvodov zamietnutia platí, že obyčajná kombinácia prvkov, z ktorých každý je opisný vo vzťahu k vlastnostiam samotných tovarov alebo služieb, zostáva opisnou vo vzťahu k týmto vlastnostiam. Z obyčajného spojenia týchto prvkov bez použitia neobvyklých obmien, predovšetkým syntaktických alebo významových, nemôže vzniknúť nič iné než opisné označenie. Úrad už vyššie zanalyzoval danú kombináciu dvoch slovných prvkov „clean“ a „fit“, z čoho vyplynul jasný významový obsah v znení „vhodný, prispôsobený na čistenie alebo odstraňovanie niečoho, prípadne vhodný na upratovanie“. Z toho je zrejmé, že v prípade tejto kombinácie dvoch slovných prvkov nejde o žiadnu neobvyklú obmenu, ale o významovo jednoznačnú opisnú informáciu vo vzťahu k predmetným tovarom a službám. Čiže ani v tomto bode svojich argumentácií prihlasovateľ neprekonal úradom vytýkané zápisné prekážky prihláseného označenia.

Prihlasovateľ v závere svojej odpovede z 25.8.2020 ešte poukázal na príklady piatich zapísaných ochranných známk v registri Úradu priemyselného vlastníctva SR (č. 251599, č. 248299, č. 236931, č. 232155 a č. 226038), ku ktorým dodal, že „celkom zjavne pozostávajú z dvoch alebo viacerých prvkov, z ktorých žiadny nemá rozlišovaciu spôsobilosť (po ich preklade do slovenského jazyka vyjadrujú iba všeobecné a bežné pomenovanie), alebo ktoré pozostávajú sčasti z obchodného mena alebo názvu príslušného majiteľa OZ a ďalšieho prvku, ktorý nemá sám osebe rozlišovaciu spôsobilosť“.

Úrad, reagujúc na vyššie uvedené príklady ochranných známk uvádza, že v oblasti známkového práva je analógia prípustná výlučne v identických prípadoch. Avšak vzhľadom na odlišnosti konaní vo veciach ochranných známk, ktoré sú dané hlavne charaktermi, druhmi označení a prihlasovanými tovarmi a službami, tzn. iným skutkovým stavom sa nemožno odvolávať na odlišnosť konania. Existujúce zápisy ochranných známk nevedú ani samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania k nároku na zápis označenia, ktoré nespĺňa podmienky zákona.

K jednotlivým príkladom ochranných známk úrad uvádza nasledovné:

ochranná známka č. 251599

komentár prihlasovateľa: „zapísaná dňa 16.01.2020 slovné označenie „Cleanlock“ (okrem iného aj pre tovary v triede 3), čo je bez pochybnosti spojenie slov „Clean“ (v preklade z anglického jazyka znamená čistý alebo čistiť) a „lock“ (v preklade z anglického jazyka znamená zámok alebo uzamknutý)“.

Úrad nesúhlasí s názorom prihlasovateľa, že kombinácia slov „clean“ a „lock“ by mala vo vzájomnej kombinácii tvoriť označenie ako celok priamo, ktoré priamo opisuje vlastnosti prihlásených tovarov. Úrad má za to, že slovný prvok „lock“ s významom „zámka, zamykať, uzamknúť“ tvorí práve už vyššie spomínanú neobvyklú obmenu s fantazijným charakterom, pretože pojem „lock“ s uvedenými slovenskými ekvivalentmi nie je v oblasti predmetných tovarov používaný, pričom slovo „lock“ len vtipne až fantazijne naznačuje, o aké vlastnosti či účel by asi mohlo ísť. Preto uvedenie tohto príkladu je irelevantné.

ochranná známka č. 248299

komentár prihlasovateľa: „zapísaná dňa 17.10.2018 - slovné označenie „BLOCK Forclean“ (okrem iného aj pre služby v triede 37), čo je bez pochybnosti spojenie slov „BLOCK“ (čo je časť obchodného mena prihlasovateľa tejto OZ, podobne ako v prípade spoločnosti Prodama. s.r.o.), „For“ (v preklade z anglického jazyka znamená pre) a „clean“ (v preklade z anglického jazyka znamená čistý alebo čistiť)“.

Ak prihlasovateľ v tomto prípade považuje pojem „block“ za opisný vo vzťahu k predmetným tovarom a službám iba kvôli tomu, že tvorí časť obchodného mena prihlasovateľa, úrad takýto argument považuje za neopodstatnený, pretože už vyššie prihlasovateľovi objasnil, prečo v rámci prieskumu zápisnej spôsobilosti označení, prihlasovaných na zápis do registra OZ, nie je možné dávať ich do súvisu s obchodnými menami. Navyše, uplatnená analógia tohto prípadu s predmetnou prihláškou ochrannej známky je bezpredmetná aj z toho dôvodu, že uvedené tovary a služby sú úplne odlišné, keď tovarové triedy sa vôbec nezhodujú, pričom príkladom uvedená ochranná známka nepokrýva žiadne tovary hygienicko-dezinfekčného a čistiaceho charakteru. Zároveň služby v triede 37 sú taktiež úplne odlišného (stavebného) charakteru. Preto aj v tomto prípade ide o uvedenie neadekvátneho príkladu ochrannej známky.

ochranná známka č. 236931

komentár prihlasovateľa: „zapísaná dňa 12.03.2014 - slovné označenie „Micro-Clean“ (okrem iného aj pre tovary v triede 21), čo je bez pochybnosti spojenie slov „Micro“ (v preklade z anglického jazyka znamená mikro alebo extrémne malý) a „Clean“ (v preklade z anglického jazyka znamená čistý alebo čistiť)“.

Aj v tomto prípade ide o kombináciu dvoch slovných prvkov, z ktorých pojem „Micro“ nepochybne tvorí v tejto kombinácii neobvyklú obmenu. Totiž významový obsah pojmu „micro“ („extrémne malý“) nenesie v sebe žiadnu logickú a zároveň opisnú informáciu o druhu či vlastnostiach čistiacich mechanických tovarov (nie chemických!!!), ako sú napr. čistiace kefy na šaty a pod.. Taktiež vo vzťahu k ostatným dotknutým tovarom, tzn. k odevom a textíliám, zjavne platí to isté. Preto aj v tomto prípade prihlasovateľ uviedol irelevantný príklad ochrannej známky.

ochranná známka č. 232155

komentár prihlasovateľa: „zapísaná dňa 16.04.2012 slovné označenie „DuraClean“ (okrem iného aj pre tovary v triede 3), čo je bez pochybnosti spojenie slov „Dura“ (čo môže byť skrátený tvar slova „durable“, v preklade z anglického jazyka znamená odolný alebo trvanlivý) a „Clean“ (v preklade z anglického jazyka znamená Čistý alebo čistiť)“.

V prípade tejto ochrannej známky slovný prvok „dura“ nepredstavuje ucelené plnovýznamové slovo, na rozdiel od slovných prvkov „clean“ a „fit“ (tvoriacich predmetné označenie). Ide o slovný prvok, ktorý priemerného spotrebiteľa nabáda aspoň nízkemu stupňu spustenia kognitívneho procesu, čím aj označenie ako celok získava aspoň nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti. Preto aj uvedenie tohto príkladu ochrannej známky úrad považuje za neopodstatnené.

ochranná známka č. 226038

komentár prihlasovateľa: „zapísaná dňa 17.09.2009 - slovné označenie „DEKCLEAN“ (pre tovary v triede 3), čo je bez pochybnosti spojenie slov „DEK“ (čo je časť obchodného mena prihlasovateľa tejto OZ, podobne ako v prípade spoločnosti Prodama. s.r.o.) a „CLEAN“ (v preklade z anglického jazyka znamená čistý alebo čistiť)“.

Aj posledný príklad ochrannej známky, na ktorý prihlasovateľ poukázal, je možné posúdiť rovnakým spôsobom, ako vyššie uvedený príklad ochrannej známky v znení „DEKCLEAN“. Opäť ide o nenáležité porovnanie označenia ako ochrannej známky s obchodným menom. V tomto prípade ide o plné znenie obchodného mena prihlasovateľa v znení „DEK“ bez uvedenia právnej formy „a. s.“ (tzn. DEK, a. s.). Keďže ide o fantazijné obchodné meno vo vzťahu k predmetným tovarom, je zrejmé, že nebolo možné namietat akékoľvek zápisné prekážky tohto označenia ako celku. Čiže aj posledný uvedený príklad ochrannej známky zo strany prihlasovateľa nie je možné považovať za opodstatnený, ktorým by prihlasovateľ mohol prispieť k prekonaniu úradom vytýkaných zápisných prekážok.

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že prípady vyššie uvedených piatich zapísaných ochranných nie je možné považovať za skutkovo identické prípady s prihlasovaným označením. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že tak ako oblasť práva vo všeobecnosti, tak aj známkové právo sa prispôbuje spoločenským zmenám a potrebám, čo sa samozrejme prejavuje v tom, že aj prax úradu sa postupne mení a vyvíja v závislosti od

spoločenskej situácie. Nemožno opomenúť ani skutočnosť, že na úrovni Európskej únie v posledných rokoch čoraz viac vystupujú do popredia snahy o harmonizáciu postupov národných úradov pre ochranné známky v rozhodovacom procese, čo taktiež nezanedbateľným spôsobom ovplyvňuje vývoj a smerovanie praxe úradu. Je tiež potrebné dodať, že ojedinelé rozhodnutia odchyľujúce sa od rozhodovacej praxe nemôžu odôvodniť domnienku rozdielnej alebo svojvoľnej praxe úradu. Osoba, ktorá podá prihlášku ochrannej známky sa nemôže vo svoj prospech odvolávať na prípadnú nezákonnosť, ku ktorej došlo voči inej osobe, aby tak dosiahol rovnaké rozhodnutie (Rozsudok C -51/10P vo veci Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o./EUIPO).

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností teda vyplýva, že prihlasovateľ ani v jednom bode svojich argumentácií v liste z 25.8.2020 neprispel k prekonaniu úradom vytýkaných zápisných prekážok prihláseného označenia, pričom k tomu neprispel ani žiaden doložený preukazný materiál, a preto naďalej platí, že predmetné označenie „CleanFit“ je opisné vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, a keďže ide o výlučne slovné označenie, bez akýchkoľvek ďalších dištinkívnych prvkov, je možné konštatovať, že nemá vo vzťahu k týmto tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť, ktorej nadobudnutie ani nebolo zo strany prihlasovateľa preukázané. Keďže predmetné označenie aj naďalej zostalo predmetom zápisných prekážok, 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 Krišťák, s. r. o.
Tupého 51/A
831 01 Bratislava