

*Banská Bystrica 05.04.2023
POZ 2337-2021/II-18-2023*

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 12. decembra 2022 prihlasovateľom ProClienta Group, s. r. o., Fadruszova 725/21, 941 04 Bratislava, v konaní zastúpeným spoločnosťou MG LEGAL, s. r. o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice (pred zmenou sídla: Hlavná 6, 040 01 Košice – mestská časť Staré mesto; ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2337-2021/Z-302-2022 zo 7. novembra 2022 o zamietnutí prihlášky slovnej ochranej známky „ProClienta“, č. spisu POZ 2337-2021, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa rozhodnutie zn. POZ 2337-2021/Z-302-2022 zo 7. novembra 2022 mení takto:

prihláška slovnej ochranej známky „ProClienta“, č. spisu POZ 2337-2021, sa zamietá podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2337-2021/Z-302-2022 zo 7. novembra 2022 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) predmetného zákona zamietnutá prihláška slovnej ochranej známky „ProClienta“, č. spisu POZ 2337-2021 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochranej známky“), pre všetky nárokované služby.

Dôvodom napadnutého rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie nemá vo vzťahu k nárokoványm službám v triedach 35, 36 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené podľa prvostupňového orgánu vyplynulo z významu slov tvoriacich prihlásené označenie. Konkrétne slovo „Pro“ znamená v preklade z anglického, francúzskeho, nemeckého alebo českého jazyka „pre“ a slovo „Clienta“ bude vnímané ako anglický, francúzsky, resp. nemecký pojem „client“/„der client“ vo význame „klient; zákazník“. Prihlásené označenie podľa prvostupňového orgánu poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorú tvoria bežní občania SR, riadne informovaní a primerane pozorní, len všeobecnú informáciu, že pod takýmto označením budú prihlásené služby poskytované zákazníkom. Pridanie písmena „a“ na konci slova „client“ podľa prvostupňového orgánu bude spotrebiteľ brať len ako pravopisnú chybu, ktorá nemení opisnú povahu označenia. Vzhľadom na uvedené prvostupňový orgán zastal názor, že relevantní spotrebiteľia nebudú schopní na základe prihláseného označenia určiť, od ktorého subjektu takto označené služby pochádzajú, teda nebudú spôsobilí určiť ich obchodný pôvod.

Čo sa týka možnosti preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia na základe jeho používania v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán uviedol, že túto skutočnosť je potrebné v konaní preukázať predložením dôkazov, čo však prihlasovateľ neurobil.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 24. septembra 2021, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a zároveň mu bola stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi, ktorá bola doručená úradu 30. novembra 2021, vyjadril nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, avšak podľa názoru prvostupňového orgánu nevyvrátil argumenty uvedené v správe úradu, a preto prvostupňový orgán pristúpil k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorého odôvodnení nesúhlasil so zamietnutím prihlášky ochrannej známky. Zastal názor, že napadnuté rozhodnutie je nezákonné, neodôvodnené a nepreskúmateľné.

Na začiatku podaného rozkladu zdôraznil, že trvá na všetkých argumentoch uvedených v rámci svojho vyjadrenia k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia.

Prihlasovateľ opätovne poukázal na to, že úradným jazykom na území Slovenskej republiky, kde bola podaná prihláška ochrannej známky, je slovenčina. S ohľadom na uvedené odôvodnenie odmietnutia zápisu prihláseného označenia z dôvodu, že sa skladá z anglického alebo z iného cudzojazyčného slova, považoval za irelevantné. Uviedol, že Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV nepozná slovo „ProClienta“ a zároveň poukázal na to, že predmetným slovom nie je v slovenskom jazyku označovaný tovar ani služba. Odôvodnenie prvostupňového orgánu, že relevantná časť slovenskej verejnosti je do takej miery vzdelaná v anglickom jazyku, že porozumie slovám „pro“ a „client“, považoval prihlasovateľ len za subjektívne konštatovanie, ktoré prvostupňový orgán nepodložil žiadnymi relevantnými skutočnosťami. V tejto súvislosti prihlasovateľ uviedol, že prvostupňový orgán síce poukázal na zákonné ustanovenia, pre ktoré nie je možné zaregistrovať prihlásené označenie ako ochrannú známku, avšak odôvodnenie napadnutého rozhodnutia založil na dôvodoch, ktoré sú naplnené jeho subjektívnym názorom, v dôsledku ktorého trpí vadami celé prvostupňové rozhodnutie.

Prihlasovateľ v závere rozkladu uviedol, že prvostupňový orgán subjektívne a bez ďalšieho odôvodnenia tiež konštatoval, že pojem „clienta“ je odvodený od slova „client“, pričom ide o pojem s gramatickou chybou. Podľa prihlasovateľa prvostupňový orgán účelovo argumentoval tak, aby boli naplnené ním uvedené predpoklady na zamietnutie prihlášky ochrannej známky.

Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na ďalšie konanie a rozhodnutie.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkom konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 28 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak 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.

Prihláška slovnej ochrannej známky „ProClienta“, č. spisu POZ 2337-2021, bola prihlasovateľom ProClienta Group, s. r. o., Fadruszova 725/21, 941 04 Bratislava, podaná 9. septembra 2021 pre služby *„kancelárske práce; obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; reklamné plagátovanie; komerčné informačné kancelárie; rozširovanie reklamných oznamov; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; aktualizovanie reklamných materiálov; odborné posudky efektívnosti podnikov; prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; marketingový prieskum; správa počítačových súborov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; príprava miezd a výplatných listín; podpora predaja pre tretie osoby; spracovanie textov; zbieranie údajov do počítačových databáz; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; služby porovnávania cien; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; administratívne spracovanie obchodných objednávok; subdodávateľské služby (obchodné služby); fakturácie; zostavovanie štatistík; vyhľadávanie sponzorov; tvorba reklamných filmov; marketing; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; rozvíjanie reklamných nápadov; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti priradovania potenciálnych súkromných investorov k podnikateľom, ktorí žiadajú o financovanie; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); obchodné spravodajské služby; cielený marketing; vonkajšia reklama; marketing v rámci vydávania softvéru; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve; správa spotrebiteľských vernostných programov; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; dohadovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby“* v triede 35, *„realitné kancelárie; sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; správa nehnuteľností; prenájom bytov; ubytovacie kancelárie (prenájom bývania); vyberanie nájomného; prenájom kancelárskych priestorov; organizovanie financovania stavebných projektov; prenájom zdieľaných kancelárskych priestorov; nehnuteľnosti (služby); odhadovanie nákladov na opravy (finančné odhadovanie); finančné odhady pri odpovediach na verejné súťaže“* v triede 36 a *„stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; demolácie budov; izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); izolovanie stavieb; murárske práce; stavebné informácie; stavebné poradenstvo; informácie o opravách“* v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o zamietnutí prihlášky ochrannej známky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Pred samotným preskúmaním dôvodov, ktoré viedli k vydaniu napadnutého rozhodnutia, poukazuje orgán rozhodujúci o rozklade na základné zásady a princípy známkového práva a na význam a zmysel ochranných známk. V intenciách ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach možno za ochrannú známku uznať akékoľvek označenie, ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, tvar tovaru alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky, ak toto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, t. j. označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť a zároveň je vyjadrené v registri úradu spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky. Uvedená možnosť a schopnosť identifikácie obchodného pôvodu tovaru a služby (s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou) je vyjadrením základnej funkcie ochrannej známky.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia (s ohľadom na uvedenú základnú funkciu ochrannej známky) je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlišiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je nutné vziať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa, s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výluka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované. S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Ďalšia absolútna zápisná výluka uvedená v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach bráni zápisu označenia, ktoré je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z „vlastností“ tovaru alebo služby, pre ktorú sa zápis žiada. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami. Vymenovanie dôvodov zápisu nespôsobilých označení a údajov (vlastností tovarov alebo služieb) v predmetnom ustanovení je len demonštratívne a pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označenia tak možno brať do úvahy aj akúkoľvek inú vlastnosť tovarov alebo služieb, pre ktoré sa označenie prihlasuje.

Pokiaľ ide o vecné dôvody, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené výlučne slovným prvkom „ProClienta“. Hoci je označenie napísané bez medzery, spotrebiteľom bude najmä vďaka použitiu veľkých písmen zrejmé, že ide o spojenie dvoch slov. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že časť relevantnej slovenskej verejnosti bude prihlásené označenie, obzvlášť pri jeho fonetickej reprodukcii, vnímať ako slovné spojenie v českom jazyku (pro klienta), ktoré v preklade do slovenčiny znamená „pre klienta“. Skutočnosť, že slovný prvok „Clienta“ je napísaný so začiatočným písmenom „C“, na uvedenom vnímaní nič nemení, keďže toto písmeno sa bežne vyslovuje ako „K“. Zámena písmena „K“ za „C“ zároveň nepôsobí v prihlásenom označení nijak zvlášťne či originálne, keďže slovo „client“ je súčasťou cudzích jazykov ako je angličtina či nemčina, pričom slovenský spotrebiteľ sa s cudzojazyčnými výrazmi bežne stretáva, a preto ich nevníma ako nič nezvyčajné. Možno doplniť, že v slovenčine sú bežne používané termíny „proklientský prístup“ resp. „pro-klientský prístup“ v zmysle prístup orientujúci sa na zákazníka/klienta, prístup k zákazníkovi vychádzajúci mu v ústrety. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie ako celok bude spotrebiteľ vnímať vo význame „pre klienta, pre zákazníka“.

K argumentu prihlasovateľa, že Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV nepozná slovo „ProClienta“, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že skutočnosť, že sa slovo, resp., slová, ktorým je prihlásené označenie tvorené, nenachádzajú v slovníkoch slovenského jazyka, nemení nič na tom, že relevantný spotrebiteľ im bude rozumieť a tieto budú mať pre neho konkrétny sémantický význam. Uvedené sa rovnako vzťahuje aj na argument prihlasovateľa ohľadom toho, že slovom „ProClienta“ nie je v slovenskom jazyku označovaný tovar ani služba.

Vychádzajúc z uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je vo vzťahu k nárokovým službám v triedach 35, 36 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno súhrnne označiť ako služby v oblasti obchodnej činnosti a poradenstva; reklamy; prieskumu trhu a obchodných odhadov; prenájmu a správy nehnuteľností; odhadovania nákladov na opravy; finančných odhadov pri odpovediach na verejné súťaže; stavebnej činnosti, dozoru a poradenstva, z pohľadu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorou je široká spotrebiteľská verejnosť, vnímané ako opisné, poskytujúce im priamu informáciu o zameraní týchto služieb, t. j. že ide o služby určené pre klientov; zákazníkov resp., o služby vyhovujúce ich potrebám (nárokom), služby orientujúce sa na klienta.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že prihlásené slovné označenie nemá vo vzťahu k nárokovým službám rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, keďže predstavuje označenie, na základe ktorého spotrebiteľ nedokáže takto označené služby prihlasovateľa odlíšiť od služieb iných subjektov, a nebude preto spotrebiteľom vnímané ako označenie ich obchodného zdroja alebo pôvodu. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie ako celok vo vzťahu ku všetkým nárokovým službám opisuje ich zameranie, zároveň napĺňa zápisnú výluku v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach.

S prihliadnutím na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán dospel správne k záveru, že prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí odôvodnil, ktoré skutočnosti boli rozhodujúce a ktoré viedli k záveru o zamietnutí prihlášky slovnej ochrannej známky, č. spisu POZ 2337-2021, v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach. Orgán rozhodujúci o rozklade však zastáva názor, že v preskúmanom prípade je naplnená aj zápisná prekážka podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, a to vzhľadom na skutočnosť, že prihlásené označenie poukazuje na zameranie služieb, vo vzťahu ku ktorým sa zápis požaduje. Opisnosť prihláseného označenia bola zohľadnená aj prvostupňovým orgánom v odôvodnení napadnutého rozhodnutia, a preto orgán rozhodujúci o rozklade mení len výrok tohto rozhodnutia pridaním ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach. Celkový záver o zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia sa ale týmto nemení, a preto bolo dôvodné predmetnú prihlášku ochrannej známky zamietnuť.

Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Matúš Medvec, MBA
predseda úradu

Doručiť:

MG LEGAL s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice 1, Slovenská republika