



Banská Bystrica 03.08.2023
POZ 1990-2022/Z-236-2023

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1990-2022 z 12.10.2022 prihlasovateľa Z + M servis a. s., Martinčekova 17, Bratislava-Ružinov, SK, ktorého v konaní zastupuje Žižka Petr Mgr., Mgr. PETR ŽIŽKA, LL.M., advokátni kancelár, Sedláčkova, 209/16, 301 00 Plzeň, Česká republika

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) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením v správe z 19.1.2023 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 tohto 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1990-2022 je slovné značenie „EKOFRENDY“ prihlásené pre tovary „*atramenty do tlačiarň a kopírovacích strojov; náplne do tlačiarň a kopírovacích strojov (tonery); tonery do tlačiarň a kopírovacích strojov; naplnené atramentové náplne do tlačiarň a kopírovacích strojov*“ v triede 2, „*monitorovacie prístroje (nie na lekárske použitie); počítačové tlačiarne; skenery (zariadenia na spracovanie údajov); náplne do tlačiarň a kopírovacích strojov (prázdne); atramentové náplne do tlačiarň a kopírovacích strojov (prázdne); 3D skenery; bezdrôtové prenosné tlačiarne k prenosným počítačom a mobilným zariadeniam*“ v triede 9 a služby „*inštalácie, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení; inštalácie, údržba a opravy strojov; inštalácie, údržba a opravy počítačového hardvéru; doplňovanie tonerov*“ v triede 37, „*tlač, tlačenie; recyklácia tonerov*“ v triede 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej ako „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „úrad“) na základe vykonaného prieskumu zistil, že vo vzťahu k vyššie uvedeným tovarom a službám nemá prihlásené označenie ako celok podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) tohto zákona opisuje vlastnosti a charakter prihlásených tovarov a služieb. Prihlásené označenie pozostáva výlučne s nedištinktívneho slovného spojenia „ekofrendy“ vytvoreného z dvoch slov "eko" ako skratka vo význame ekologický a "frendy", ktoré bolo vytvorené zámernou chybou v anglickom slove friendly - priateľský (In.: PC Translator 2010). Celé

označenie je vnímané spotrebiteľskou verejnosťou ako slogan vo význame "priateľský k ekológii", resp. "priateľský, šetrný k životnému prostrediu" (z anglického výrazu ecologically friendly). Príslušní spotrebiteľia by toto označenie na všetkých prihlásených tovaroch resp. v súvislosti s prihlásenými službami vnímali tak, že poskytuje informáciu o tom, že prihlasované tovary a služby sú ekologické, priateľské k životnému prostrediu to znamená, že nie sú škodlivé pre životné prostredie ani pre ich používateľov. Údaj, že tovar je šetrný k životnému prostrediu, sa nepochybne vykladá ako údaj, že príslušný tovar je okrem iného vyrobený z ekologických materiálov v súlade s trvalo udržateľnými priemyselnými postupmi, že použité materiály sú biologicky odbúrateľné a/alebo vhodné na recykláciu, alebo že ich používaním sa zníži vplyv na životné prostredie, s vyššou energetickou účinnosťou a udržateľnosťou a poskytovaním príslušných služieb sa taktiež zníži negatívny vplyv na životné prostredie. Označenie je teda iba označením druhu alebo vlastností, kvality a účelu predmetných tovarov a služieb.

Pravopisná alebo zámerná chyba v označení, konkrétne v prihlásenom označení vynechanie písmen „i“ a „l“, nemusí zmeniť opisnú povahu prihláseného označenia. Zámerné chyby alebo vynechania v slovách môžu byť napísané nesprávne v dôsledku vplyvov iného jazyka alebo pravopisu slova na územiach mimo EÚ, napr. americká angličtina, v slangovej reči alebo aby vyzerali modernejšie. Pravopisné chyby v zásade nedodajú označeniu dostatočnú mieru rozlišovacej spôsobilosti, ak:

- nie sú pútavé, prekvapujúce, nezvyčajné, svojvoľné a/alebo
- nedokážu zmeniť význam slovného prvku alebo od spotrebiteľa nevyžadujú určitú intelektuálnu námahu, aby si názov, na ktorý údajne odkazujú, s nimi bezprostredne a priamo spojil.

Vzhľadom na skutočnosť, že predmetné označenie neobsahuje žiadny ďalší dištinkatívny prvok, ktorý by mu zabezpečil schopnosť odlišiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu, je predmetné označenie označením bez rozlišovacej spôsobilosti, a teda nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk. Opisné označenia vzhľadom na ich všeobecnosť majú za následok nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, teda schopnosti označenia odlišiť tovary alebo služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov alebo služieb iných subjektov. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení z 15.3.2023 uviedol, že s výsledkom vecného prieskumu nesúhlasí a poukázal na zapísané ochranné známky, ktoré podľa jeho názoru majú obdobnú rozlišovaciu spôsobilosť. Uviedol, že prihlasovateľ mohol legitímne očakávať, že taktiež jeho slovná ochranná známka „EKOFRENDY“ bude zapísaná. Prihlasovateľ poukázal na zapísané slovné ochranné známky č. 239497 „Dobré ráno“, registrovanú pre tovary v triede 9, č. 252905 „Dobré&Dobré“, registrovanú pre tovary a služby v triedach 30, 35, 36, 37, 41, 43 a 45, č. 248855 „Dobré časy“, registrovanú pre tovary a služby v triedach 32, 33 a 43, č. 259338 „Rešpekt“, registrovanú pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 36, 38 a 41, č. 259619 „Ľadová bylinka“, registrovanú pre tovary v triede 30 a 32 a č. 259646 „Vinárstvo Réva“, registrovanú pre tovary a služby v triedach 32, 33 a 41 a tiež poukázal na obrazovú ochrannú známku č. 257144 „MLED“, registrovanú pre tovary a služby v triedach 9, 11 a 42, ku ktorej prihlasovateľ uviedol, že pozostáva z dvoch všeobecných slovných prvkov a to „LED“ (= skratka anglického slova Light Emitting Diode, slovensky: Svetelná dióda) a „M“ (písmeno abecedy) a zanedbateľného grafického prvku v podobe zdvojeného písma v čierno-modrej farebnej kombinácii.

V ďalšej časti vyjadrenia prihlasovateľ uviedol, že prihlásené označenie bolo registrované Úradom priemyselného vlastníctva Českej republiky.

Na základe uvedeného a s ohľadom na ochranné známky, na ktoré prihlasovateľ poukázal, prihlasovateľ vo vyjadrení skonštatoval, že prihlásené označenie má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Uviedol, že úrad má postupovať v súlade so zásadou legitímneho očakávania podľa § 3 ods. 5 Správneho poriadku a taktiež v súlade so zásadou rovnosti, ktoré procesu registrácie zaručujú, že v obdobných alebo zhodných prípadoch bude rozhodovací prax úradu zhodná.

Z hľadiska priemerného spotrebiteľa, ktorým sa rozumie súčasný alebo potencionálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb je označenie „EKOFRENDY“ už zaužívaná značka s dobrým menom, ktorá je

známa širokej verejnosti spotrebiteľov a nie je možné ju zameniť so žiadnou inou konkurenčnou značkou. Tieto tvrdenia prihlasovateľ preukazuje výstrižkami z rôznych eshopov, kde spotrebiteľ môže tovar zakúpiť, recenziami na účet prihlasovateľa, ale i faktúrami vystavenými prihlasovateľom odberateľom. Prihlasovateľ uvádza niekoľko eshopov s jeho produktami, recenzie a reklamu na webových stránkach distribútora a profile na sociálnej sieti LinkedIn distribútora.

Prihlasovateľovi nie je zo žiadnych zdrojov známe, že by toto slovné označenie použil ktokoľvek iný v akomkoľvek obore činnosti, napriek tomu sa objavujú snahy konkurenčných spoločností parazitovať na dobrom mene prihlasovateľa.

Záverečné zhodnotenie úradu:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia a predložené dôkazy prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že slovné označenie EKOFRENDY nemá v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach vo vzťahu prihláseným tovarom a službám v triedach 2, 9, 37 a 40 medzinárodného triedenia rozlišovaciu spôsobilosť, pretože označenie ako celok môže v obchodnom styku slúžiť na určenie vlastností a charakteru prihlásených tovarov a služieb. V prípade umiestnenia prihláseného označenia na nárokových tovaroch a službách (náplne do tlačiarň, počítačové tlačiarne, skenery, služby opráv, inštalácií a údržby týchto zariadení, recyklácia tonerov, a pod.), toto označenie ako celok bude poskytovať relevantnej spotrebiteľskej verejnosti len jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že pod takýmto označením budú poskytované tovary a služby, ktoré sú ekologické, priateľské k životnému prostrediu to znamená, že nie sú škodlivé pre životné prostredie ani pre ich používateľov. Prihlásené označenie tak ako celok predstavuje označenie, ktoré má zreteľný opisný charakter.

Úrad v správe z 19.1.2023 uviedol, že prihlásené označenie pozostáva výlučne s nedištinktívneho slovného spojenia „ekofrendy“ vytvoreného z dvoch slov "eko" ako skratka vo význame ekologický a "frendy", ktoré bolo vytvorené zámernou chybou v anglickom slove friendly - priateľský (In.: PC Translator 2010). Celé označenie je vnímané spotrebiteľskou verejnosťou ako slogan vo význame "priateľský k ekológii", resp. "priateľský, šetrný k životnému prostrediu" (z anglického výrazu ecologically friendly). Túto pravopisnú chybu úrad vyhodnotil v zmysle, že nedokáže zmeniť význam slovného prvku, resp. od spotrebiteľa nevyžaduje intelektuálnu námahu, aby si označenie s takouto chybou, bezprostredne a priamo spojil s významom slov, na ktoré odkazuje (eko friendly).

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení k posúdeniu prihláseného označenia úradom nenamietal, ale poukázal na zapísané ochranné známky, ktoré podľa jeho názoru majú obdobnú rozlišovaciu spôsobilosť. Úrad, v prvom rade uvádza, že v oblasti známkového práva je analógia prípustná výlučne v identických prípadoch. V konaniach vo veciach ochranných známok existujú vždy odlišnosti, ktoré sú dané hlavne charaktermi, druhmi označení a prihlasovanými tovarmi a službami, tzn. iným skutkovým stavom. Existujúce zápisy ochranných známok nevedú ani samy o sebe k nároku na zápis označenia, ktoré nespĺňa podmienky zákona. Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení iba vymenoval ochranné známky avšak neuviedol žiadne argumenty, na základe ktorých by bolo možné tvrdiť, že sa jedná o podobné prípady vecného posúdenia zápisnej spôsobilosti označení. Iba pri obrazovej ochrannej známke „MLED“ uviedol, že pozostáva z dvoch všeobecných slovných prvkov a to „LED“ (= skratka anglického slova Light Emitting Diode, slovensky: Svetelná dióda) a „M“ (písmeno abecedy) a zanedbateľného grafického prvku v podobe zdvojeného písma v čierno-modrej farebnej kombinácii. Na základe tejto analýzy je zrejmé, že posúdenie zápisnej spôsobilosti daného označenia a prihláseného označenia nie je možné porovnávať. Prihlásené označenie neobsahuje žiadne písmeno a navyše ani nie je spracované v grafickej úprave. Písmeno M a grafické prevedenie označenia, na ktoré poukázal prihlasovateľ, úrad považoval za dostatočné na to, aby toto označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a bolo zápisu schopné.

S vyjadrením zo dňa 15. 3. 2023 predložil prihlasovateľ aj doklady, ktoré mali preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. Z týchto dokladov je zrejmé (jedná sa o doklady – výstrižky z rôznych eshopov, informácie z webovej stránky distribútora, resp. sociálnych sietí), že nepreukazujú používanie



výlučne slovného označenia „EKOFRENDY“, ale na všetkých sa nachádza obrazové označenie , a preto tieto nemožno považovať za dôkazy preukazujúce používanie prihláseného označenia. Inými slovami, uvedené dôkazy nie sú z hľadiska preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti výlučne slovného označenia „EKOFRENDY“ relevantné. Okrem toho doklady zachytávajú produkt s obrazovým označením EKOFRENDY v bližšie neurčenom čase a preto nie je zrejmé, či boli produkty predávané pred podaním prihlášky ochrannej známky.

Čo sa týka ďalších dokladov - predložených faktúr je potrebné uviesť, že tie boli vystavené až po podaní prihlášky prihláseného označenia. Z predložených faktúr nie je zrejmý ani ďalší dôležitý údaj, resp. súvislosti, ktoré by umožňovali zistiť v akom rozsahu boli fakturované tovary odberateľom WESTech, s. r. o. ďalej distribuované koncovým spotrebiteľom, pretože práve koncoví spotrebiteľia predstavujú relevantnú spotrebiteľskú verejnosť (nie len jeden veľký obchodný partner prihlasovateľa). Predložené faktúry ani v spojitosti so skôr uvedenými dokladmi preto nepreukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, nakoľko boli vystavené po dátume podania prihlášky a taktiež z faktúr nie je zrejmý rozsah v akom sa tovary distribuovali koncovým spotrebiteľom.

Úrad konštatuje, že prihlasovateľ dostatočne nepreukázal rozsah, objem a intenzitu používania predmetného označenia, a preto nie je možné dospieť k záveru, že predmetné označenie bolo na trhu používané v takej miere (intenzita a celoplošnosť na území Slovenskej republiky), aby sa v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti stalo pre prihlasovateľa príznačným, t. j. aby nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

K vyjadreniu, že prihlasovateľ je jediným subjektom na našom území, ktorý predmetné označenie používa, úrad uvádza, že predmetom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia je poukázať na všeobecný charakter označenia a preto takému označeniu nemožno priznať dispozičné právo len pre jeden subjekt zápisom do registra ochranných známk.

Čo sa týka poukázania na zápis zhodného označenia v Českej republike je potrebné uviesť, že Úrad priemyselného vlastníctva SR je vo veciach rozhodovania o zápisnej spôsobilosti prihlásených označení autonómny a nie je viazaný rozhodnutiami iných úradov.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu, nepredložil doklady, ktoré by preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, ktoré nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám, pretože bez ďalších rozlišujúcich prvkov je tvorené slovným spojením, ktoré v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach môže slúžiť na určenie vlastností a charakteru tovarov a služieb, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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 v Banskej Bystrici na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Lenka Midriaková
riaditeľka odboru

Doručit:

Žižka Petr Mgr., Mgr. PETR ŽIŽKA, LL.M., advokátní kancelář, Sedláčkova 209/16, 301 00 Plzeň, Česká republika

Opérateur désigné d'origine
LA POSTE SLOVAQUE

AVIS de réception/de livraison/de paiement/d'inscription
DORUČENKA

CN 07

Bureau de dépôt Podací úrad	Date Dátum
Destinataire de l'envoi Adresát zásielky Žižka Petr Mgr., Mgr. PETR ŽIŽKA, LL.M., advokátní kancelář Sedláčkova 209/16 301 00 Plzeň Czech Republic	

Nature de l'envoi - Druh zásielky

<input checked="" type="checkbox"/> Prioritaire/Lettre List	<input type="checkbox"/> Non prioritaire/ Imprimé Tlačivo	<input type="checkbox"/> Colis Balík	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Recommandé Doporučená zásielka	<input type="checkbox"/> Valeur déclarée Poistená zásielka		
N° de l'envoi Č. zásielky	Montant Suma		
<input type="checkbox"/> Mandat ordinaire/ de versement Obyč. pouk./Prevod. pouk.	<input type="checkbox"/> Chèque d'assignation Sek pre poštovú sporiteľňu	Montant Suma	

L'envoi mentionné ci-dessus a été dument
Vyššie uvedená zásielka bola riadne

<input type="checkbox"/> remis dodaná	<input type="checkbox"/> payé vyplatená	<input type="checkbox"/> inscrit en CCP zapísaná na účet
Date Dátum	Signature* Podpis	

Nom du destinataire en lettres majuscules (ou autre moyen clair d'identification)
Meno adresáta veľkými písmenami (alebo iným jasným identifikačným prostriedkom)

MARCELA NÁPENTKOVÁ
Mgr. Petr Žižka
Sedláčkova 209/16
301 00 Plzeň 3

Prioritaire/
Par Avion



Service des postes
Timbre du bureau renvoyant l'avis
Vec poštovej služby
Pečiatka úradu, ktorý vracia
doručenku späť

Stanislava Tvrđíková

Renvoyer à
Vrátiť do

Úrad priemyselného vlastníctva SR

Nom ou raison sociale Meno alebo názov podniku	Svermova 43 974 04 Banská Bystrica 4 28
Rue et n° Ulica a č.	
Localité et pays Miesto a krajina	Slovak republic

A remplir par l'expéditeur
Vyplní odosielateľ

POZ 1990-2022/Z-236-2023/Kla.



* Cet avis pourra être signé par le destinataire, ou, si les règlements du pays de destination le prévoient, par une autre personne autorisée.
* Táto doručenka môže byť podpísaná adresátom alebo iným zástupcom, pokiaľ to predpisy krajiny určenia dovoľujú.

17-005

XI/13

A remplir par le bureau de destination
Vyplní úrad určenia

Úrad priemyselného vlastníctva SR

Prijaté dňa: 17 -08- 2023

Evidančné číslo:

Číslo spisu:

Vybavuje:

Prílohy: