



Banská Bystrica 7. 2. 2023

POZ 557-2022/Z-44-2023

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 557-2022 z 15.3.2022 prihlasovateľa MADEL Slovakia, s.r.o., Bosákova 7, Bratislava-Petržalka, ktorého v konaní zastupuje Ing. Zuzana Gajdošíková - Patentová a známková kancelária, Ambroseho 5, Bratislava-Petržalka,

**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 dátum 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 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 557-2022 je obrazové označenie



prihlásené pre tovary "mydlá; pracie prostriedky; predpieracie a namáčacie prípravky; avivážne prípravky; bieliace pracie prostriedky; prípravky na odstraňovanie škvŕn; odfarbovače; čistiace prípravky; prípravky na čistenie; odtokov; prípravky na prečistenie odpadových potrubí; chemické čistiace prípravky na domáce použitie; čistiace prípravky na ruky; prípravky na umývanie rúk; umývacie pasty na ruky; prípravky na čistenie povrchov; odmasťovacie prípravky (nie

na použitie vo výrobnom procese); prípravky na odstraňovanie vodného kameňa (pre domácnosť); leštiace a hladiace prípravky; antistatické prípravky na použitie v domácnosti; kozmetické prípravky" v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“).

Prihlásené označenie je tvorené výrazom „forte“, ktorý z anglického významu slova môžeme preložiť o.i. ako „silná stránka, prednosť“ (In.: PC Translator, 2010) a z francúzskeho významu slova o.i. ako „silný“ (In.: PC Translator, 2010) a slovným prvkom "professional", ktorý v preklade z anglického jazyka znamená profesionálny, odborný, resp. profesionál (In.: PC Translator 2010).

**Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky** (ďalej „úrad“) na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia zistil, že vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 3, ktoré možno hromadne označiť ako čistiace, pracie a kozmetické prípravky, nemá prihlásené označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1. písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1. písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru, kvality, druhu, účelu, alebo iných vlastností prihlásených tovarov. Úrad uviedol, že z prihláseného označenia na prvý pohľad pre spotrebiteľa vyplýva, že čistiace, pracie alebo kozmetické prípravky sú silné, profesionálne. Prihlásené označenie tak iba informuje spotrebiteľa o tom, že pod takýmto označením môže očakávať profesionálne čistiace, pracie a kozmetické prípravky so zosilneným účinkom.

Pokiaľ ide o grafickú úpravu predmetného označenia, úrad uviedol, že ju hodnotí ako minimálnu a bez dištinktívneho prvku, pretože označenie ako celok pozostáva iba z mierne modifikovaného písma slovného prvku "Forte" umiestneného v rámci elipsy, pod ktorou sa nachádza menším bežným písmom slovo "PROFESSIONAL" v rámci obdĺžnika. Z pohľadu celkovej kompozície označenia je opísaná grafická úprava tak minimálna, že prihlásenému označeniu nezabezpečuje schopnosť identifikovať a odlíšiť obchodný pôvod takto označených tovarov.

Vzhľadom na uvedené úrad konštatoval, že predmetné označenie je vo vzťahu ku všetkým prihlasovaným tovarom označením opisným, tzn. označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom 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. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, čo uvedené označenie nie je schopné plniť, a preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

**Prihlasovateľ** vo svojej odpovedi z 29.6.2022 na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti s uvedeným zistením nesúhlasil. Spojenie slov a ich grafické stvárnenie v prihlásenom označení považuje za jedinečné a bežným spotrebiteľom identifikovateľné označenie, ktoré umožňuje rozlíšiť jedného konkrétneho pôvodcu tovaru alebo služby, ktorý nemôže byť zameniteľný s iným. Preto priemerný spotrebiteľ bude podľa názoru prihlasovateľa schopný odlíšiť označenie a zaradiť ho k prihlasovateľovi a teda prihlásené označenie bude spĺňať základnú funkciu ochrannej známky a to odlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu na trhu.

Prihlasovateľ poukázal na rozsudky Európskeho súdneho dvora podľa ktorých rozlišovacia spôsobilosť obrazovej ochrannej známky musí závisieť od celkového vnímania tejto ochrannej známky príslušnou skupinou verejnosti a nie od predpokladu, že prvky, ktoré jednotlivo nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, nemôžu túto spôsobilosť získať ani v prípade, ak sú skombinované. Samotná skutočnosť, že každý z týchto prvkov posudzovaný samostatne nemá rozlišovaciu spôsobilosť, totiž nevylučuje, že rozlišovaciu spôsobilosť môže mať ich kombinácia.

Prihlasovateľ uviedol, že prihlásené označenie obsahuje prvky, ktoré ho posúvajú do roviny originálneho označenia so špecifickou grafikou a obrazovými prvkami, kde práve ich spojenie tvorí nosný a dištinktívny prvok. Práve toto jedinečné stvárnenie znemožňuje považovať toto označenie za opisné, pretože opisným označením nie je možné nazvať označenie so špecifickou grafikou.

V ďalšom prihlasovateľ uviedol, že prihlásené označenie nemá opisný charakter, pretože obsahuje obrazové prvky, štylizované prvky a ich kombináciu a práve táto kombinácia vylučuje aj druhovosť prihláseného označenia. Spotrebiteľská verejnosť bude prihlásené označenie vnímať ako celok a nie posudzovať jeho jednotlivé prvky a ich prepojenie. Poukázal na definíciu priemerného spotrebiteľa, ktorou sa zaoberal rozsudok Súdneho dvora, v ktorom bolo konštatované, že priemerným spotrebiteľom je spotrebiteľ riadne informovaný, primerane vnímajúci a opatrný, ktorý pri priemernej pozornosti bude schopný identifikovať a individualizovať prihlásené označenie a spojiť si ho s prihlasovateľom. Takýto spotrebiteľ nebude považovať obrazové prihlásené označenie za opisné či druhové.

Prihlasovateľ taktiež uviedol, že prihlasovateľ je jediným subjektom na našom území, ktorý predmetné označenie používa a jediným subjektom, s ktorým toto označenie spotrebiteľa spájajú. Iné subjekty resp. iné osoby pôsobiace na tom istom trhu majú možnosť si zvoliť iné označenie resp. názov, grafické a farebné vyhotovenie, ktoré nekoliduje s prihláseným označením.

V závere prihlasovateľ uviedol, že zhodnú prihlášku ochrannej známky a v zhodnom termíne podal k ochrane aj v Českej republike, pričom tam bola posúdená ako zápisu schopná a hladko prešla procesom prieskumu zápisnej spôsobilosti.

### **Záverečné zhodnotenie úradu:**

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy vyjadrenie prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je opisným, resp. označením tvoreným údajmi, ktoré môžu v obchodnom styku slúžiť na určenie druhu, účelu a iných vlastností tovarov.

Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť tovary alebo služby na trhu. Úrad je presvedčený o tom, že prihlásené označenie ako celok pozostáva výlučne z údajov, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné zobrať 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. V tomto prípade za relevantnú verejnosť je potrebné považovať bežného spotrebiteľa, resp. spotrebiteľa, ktorý sa zaoberá čistiacimi prácami alebo praním. 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 – ide o tzv. triádu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). S ohľadom na uvedené skutočnosti možno skonštatovať, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby len v prípade, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení nijakým spôsobom nevyvrátil tvrdenie úradu o absencii rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. Poukázal na rozsudky Súdneho dvora, z ktorých malo vyplývať, že úrad analyzoval jednotlivé prvky označenia ako samostatné časti a neposúdil označenia ako celok. K uvedenému je potrebné uviesť, že napriek tomu, že označenie je zložené z viacerých opisných slov, nie je takýto súhrn vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triede 3 ničím výnimočný a jeho význam sa vo vnímaní spotrebiteľskej verejnosti neodlišuje od bežného opisného významu jednotlivých slov. Slovné prvky ako „forte“, „professional“ sú bežné a často sa vyskytujúce slová používané práve v súvislosti s nárokoványmi tovarmi ako sú čistiace a pracie prostriedky, kozmetické prípravky kvôli poukázaniu na ich vlastnosti a to, že sa jedná o profesionálne prípravky so zosilneným účinkom. Preto prepojením takýchto opisných

slovných prvkov do jedného názvu nemôže vzniknúť iné označenie než opäť opisné, a teda také, ktoré by malo rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad k argumentu prihlasovateľa, že obrazové označenia je potrebné posudzovať ako súhrn vlastností všetkých prvkov, nie len jednoduchou parciálnou analýzou vybraných častí, uvádza, že sa venoval aj grafickej úprave prihláseného označenia ako celku, čo uviedol vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti. Úrad v tejto veci ďalej uvádza, že umiestnenie jednotlivých častí označenia do jednoduchých geometrických útvarov ako sú elipsa, obdĺžnik je v obchode bežné a nebude vnímané ako označenie pôvodu a preto nebude stačiť na to, aby takéto označenie získalo rozlišovaciu spôsobilosť. Napriek skutočnosti, že slovné prvky nie sú zobrazené v bežnom písme, celkový grafický dizajn a ich usporiadanie nie je také, že sa spotrebiteľ zameria skôr naň, ale skôr sa zameria na bezprostredné vnímanie opisnej správy, ktorej je grafický dizajn nositeľom. Vychádzajúc z uvedeného, ako aj zo skutočnosti, že hoci ide o cudzie slová, nejedná sa o slová, ktorým by priemerný spotrebiteľ nerozumel, úrad zastáva názor, že ide o označenie opisné a príslušná spotrebiteľská verejnosť okamžite pochopí jeho význam ako informáciu o vlastnostiach tovarov, pre ktoré sa požaduje zápis. Úrad preto nesúhlasí s argumentom prihlasovateľa, že prihlásené označenie nie je možné považovať za označenie, ktoré je v rozpore s § 5 ods.1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. citovaného zákona.

Vo všeobecnosti platí, že kombinácia prvkov, z ktorých každý popisuje určitú vlastnosť samotných tovarov alebo služieb, predstavuje aj ako celok iba opisný údaj o týchto vlastnostiach. Len zoskupenie opisných prvkov bez toho, aby išlo o nezvyčajnú vetnú skladbu alebo kombináciu, ktorá dáva označeniu ako celku nezvyčajný význam, má za následok, že kombinácia opisných prvkov je vo výsledku len opisným označením. To je presne prípad slovného spojenia tvoriaceho prihlásené označenie. Rovnako ani kombinácia uvedených opisných slovných prvkov a grafických prvkov použitých v prihlásenom označení, ktoré, ako bolo uvedené, nie sú ničím nezvyčajné, ako celok nie je ničím originálna. Spotrebiteľ je totiž zvyknutý na to, že sa stretáva s nespočetným množstvom rôznych označení, údajov a informácií, ktoré sú bežne napísané rôznymi typmi písma, pričom samotné nápisy sa nachádzajú na rôznych tvaroch podkladu. Kombinácie jednoduchých geometrických tvarov a písmen majú z pohľadu spotrebiteľa obvykle len dekoratívny účel. Úrad na základe uvedeného zastáva názor, že ani kombinácia všetkých prvkov predstavujúcich prihlásené označenie nie je schopná zabezpečiť prihlásenému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť.

K vyjadreniam, že prihlasovateľ je jediným subjektom na našom území, ktorý predmetné označenie používa, nie je argumentom popierajúcim chýbajúcu rozlišovaciu spôsobilosť označenia. Predmetom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia je poukázať na všeobecný charakter označenia a možnosť použiť ho na svojich tovaroch alebo služieb ktorýmkoľvek subjektom v súčasnom období, ako aj v budúcnosti, čím je sledovaný verejný záujem, aby takémuto označeniu nemohlo byť priznané dispozičné právo výlučne pre jeden subjekt.

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 zahraničných 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, pretože bez ďalších rozlišujúcich prvkov je tvorené slovnými spojeniami a grafickým prvkom, ktoré v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach môžu slúžiť na určenie druhu, účelu a iných vlastností tovarov, 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

**Doručiť:**

Ing. Zuzana Gajdošíková - Patentová a známková kancelária, Ambroseho 5, 851 02 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika