



Banská Bystrica 25.07.2024
POZ 1588-2023/Z-304-2024

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1588-2023 z 19.7.2023 prihlasovateľa marand group s.r.o., Levická 78/7, Nitra, ktorého v konaní zastupuje Advokátska kancelária CIMRÁK s.r.o., Štefánikova 7, Nitra,

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) a c) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou úradu s príslušným odôvodnením z 13. 5. 2024 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk, pretože podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) do registra sa nezapíše označenie, ak

- 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 1588-2023 je slovné označenie „green board“ v štandardnom type malého tlačeneho písma prihlásené pre nasledovný zoznam tovarov a služieb:

17 - Izolačné materiály.

19 - Drevené dosky pre stavebníctvo; drevené dyhy; dyhové drevo; dosky, latky.

37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo), ďalej len „predmetné označenie“ alebo „prihlásené označenie“.

Predmetné označenie je tvorené spojením dvoch anglických pojmov „green“ a „board“. Pojem „green“ je do slovenského jazyka prekladaný vo význame *zelený* alebo *trávnik*, *zeleň*, *vegetácia*, ale aj vo význame „*environmentally friendly*“, t. j. „*šetrný k životnému prostrediu*“ (<https://en.wikipedia.org/wiki/Green> ; https://en.wikipedia.org/wiki/Environmentally_friendly). Tento výraz je používaný taktiež spoločnosťami ako marketingový termín odkazujúci na tovary a služby, ktoré nespôsobujú škody na ekosystémoch alebo životnom prostredí. Význam slova „green“ má v súčasnosti veľmi úzku väzbu na ekologické vlastnosti najrôznejších výrobkov vo vzťahu k životnému prostrediu a prírode, čo platí aj pre oblasť stavebníctva. Slovo „board“ po preklade z anglického do slovenského jazyka znamená doska, teda ide o *plochý, tenký, obdĺžnikový kus dreva alebo plastu, ktorý sa používa na určité účely* (<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/board>). V tejto súvislosti je potrebné taktiež uviesť, že pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti

inojazyčných označení úrad postupuje jednoznačne, striktné, s ohľadom na vysokú jazykovú vybavenosť spotrebiteľskej verejnosti, ako keby išlo o označenie v slovenskom jazyku. Úrad je presvedčený, že nejde o slovné spojenie, ktorému by priemerný spotrebiteľ nerozumel.

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zistil, že vo vzťahu k tovarom „drevené dosky pre stavebníctvo; drevené dyhy; dyhové drevo; dosky, latky“ prihláseným v triede 19 a „izolačným materiálom“ prihláseným v triede 17, ako aj službám „stavebníctvo (stavebná činnosť); izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo)“ prihláseným v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, nemá takéto výlučne slovné označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona pozostáva z údajov, ktoré môžu v obchodnom styku slúžiť na určenie druhu, charakteru a vlastností prihlásených tovarov a služieb.

Keď sa relevantná spotrebiteľská verejnosť, ktorú vzhľadom na povahu prihlásených tovarov a služieb predstavujú spotrebiteľia zaoberajúci sa výstavbou, stavebníctvom, ako aj odborníci (architekti, stavební inžinieri), ďalej osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takýmto druhom tovarov a služieb, stretne s predmetným označením na prihlásených tovaroch a službách, bude ho vnímať len ako jednoduchú a priamu informáciu o tom, že pod týmto označením budú poskytované tovary, stavebné, izolačné materiály, dosky, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, prípadne sú vyrobené z materiálov alebo vyrobené spôsobom šetrným k životnému prostrediu, ako aj pôjde o služby v oblasti stavebníctva, pri ktorých budú používané práve takéto materiály. Na základe uvedeného služby prihlásené v triede 37 možno posúdiť ako bezprostredne súvisiace s tovarmi prihlásenými v triedach 17 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlásené označenie je výlučne slovné v bežnom type písma a neobsahuje žiaden ďalší slovný alebo grafický prvok (t. j. dištinkatívny), ktorý by mu zabezpečil dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Na základe všeobecného charakteru (opisnosti), ktorý toto označenie má, nie je možné, aby spotrebiteľ dokázal odlíšiť prihlasovateľa a ním poskytované tovary a služby od iných subjektov poskytujúcich tovary a služby rovnakého druhu a zamerania.

Vzhľadom na uvedené úrad konštatoval, že predmetné označenie „green board“ je vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám 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 o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

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.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie a vyjadrenie. Prihlasovateľ sa v stanovenej lehote do 15. 7. 2024 k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia uvedenému v správe úradu zo dňa 13. 5. 2024 nevyjadril. Úrad naďalej trvá na vznesených námietkach týkajúcich sa zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia 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 toho

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

Doručiť:

Advokátska kancelária CIMRÁK s.r.o., Štefánikova 7, 949 01 Nitra 1, Slovenská republika