



Banská Bystrica 18.09.2024
POZ 1624-2021/Z-369-2024

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1624-2021 z 9.6.2021 prihlasovateľa FreON s.r.o., Haanova 3642/14, Bratislava-Petržalka, SK,

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 priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) s príslušným odôvodnením z 31.8.2021 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 „zákon o ochranných známkach“) do registra sa nezapíše označenie, ak nemá

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 1624-2021 je obrazové označenie prihlásené pre tovary a služby v triedach 11, 35 a 37 medzinárodného triedenia, ktoré možno hromadne označiť ako

- „klimatizačné zariadenia a prístroje, ich časti a súčasti; zariadenia na chladenie a mrazenie, zariadenia na úpravu vzduchu, vody a sterilizáciu rôznych tekutín a predmetov“ v triede 11,
- „obchodná administratíva a obchodné sprostredkovateľské služby a súvisiace poradenstvo, služby kancelárií zaoberajúcich sa vývozom a dovozom, organizovanie obchodných alebo reklamných výstav, marketing“ v triede 35,
- „inštalácie a opravy klimatizačných zariadení; inštalácie, údržba a opravy strojov; inštalácie a opravy chladiacich zariadení; informácie o opravách; opravy opotrebovaných alebo poškodených motorov; opravy opotrebovaných alebo poškodených strojov; kladenie káblov; inštalácie inžinierskych sietí na stavenisku; elektroinštalácie služby“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej tiež „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia úrad zistil, že vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám nemá takéto prihlásené označenie rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach opisuje druh, účel resp. zameranie či charakter nárokováných tovarov a služieb.

Uvedené vyplýva z významu prvkov, ktoré tvoria predmetné prihlásené označenie a tiež z ďalších skutočností, ktoré sú pre posúdenie zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach rozhodné.

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 7.11.2021 uviedol, že nesúhlasí s výsledkami prieskumu zápisnej spôsobilosti. Je presvedčený o tom, že rozdelením prihlásenej obrazovej ochrannej známky (prihláseného označenia) na viaceré prvky, tak ako to urobil úrad, a preskúmaním jednotlivých prvkov individuálne, avšak nie označenia ako celku, došlo k nesprávnemu posúdeniu veci, nakoľko napríklad rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky vyžadovaná článkom 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 musí byť posúdená, berúc do úvahy všetky relevantné skutočnosti a okolnosti, jednak z hľadiska tovarov a služieb, pre ktoré sa požaduje zápis, jednak z pohľadu jej vnímania príslušnými skupinami verejnosti, ktoré sú tvorené spotrebiteľmi označených tovarov a služieb. Prihlasovateľ doplnil, že práve vyobrazením loga s dôrazom na detail v každom jednom prvku obrazovej ochrannej známky vytvára z loga originálne označenie. Zdôraznil, že ide o spojenie slovného prvku, ktorým je vyjadrená sféra jeho pôsobenia odkazujúca na poskytovanie klimatizačných služieb, a písmen ON, ktoré sa nachádzajú priamo v jeho obchodnom mene, a teda okrem úradom spomenutého bežného anglického slovíčka on = zapnuté, sa jedná aj o jeho špecifické označenie, a príponu ON bude používať pri ďalších plánovaných sférach poskytovania služieb, a preto považuje za nevyhnutné, aby slovný prvok nebol posudzovaný len ako hovorové označenie slova klima a anglického slovíčka on. Ďalej uviedol, že farebné prevedenie označenia rovnako považuje za dostatočne schopné rozlíšenie, nakoľko prevedenie switch on ikony, je tvorené špeciálnymi farbami označenými v prihláške, pričom aj tu môžeme badať dôraz na detail, keď sa farba tónuje z jednej strany do druhej. Podľa názoru prihlasovateľa ani vyobrazenie vložky nemožno posudzovať individuálne, ale je potrebné ho posudzovať vo vzťahu k celku, pričom ako celok sa jedná o špecifické vyobrazenie loga, ktoré v spojení so slovným prvkom predstavuje nezameniteľné označenie jeho podnikateľskej činnosti.

Doplnil, že spojením vyššie opísaných prvkov do jedného loga dôjde k okamžitému identifikovaniu prihlasovateľa od iných podnikateľov, a to najmä kvôli doplnenému slovu ON, ktoré je časťou jeho obchodného mena a preto je podľa neho nepochybné, že príslušná spotrebiteľská verejnosť, bude predmetnú ochrannú známku spájať práve s ním a nie, ako uvádza úrad, výlučne s druhom, účelom, zameraním a charakterom týchto tovarov a služieb.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení poukázal aj na rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C -329/02 P (SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH v. Office for Harmonisation in the International Market), v ktorom súd vyslovil, že pokiaľ ide o ochrannú známku zloženú zo slov alebo zo slova a čísla, prípadná rozlišovacia schopnosť môže byť skúmaná pre každý pojem alebo prvok oddelene, ale v každom prípade musí vychádzať z celkového vnímania tejto ochrannej známky relevantnou verejnosťou a nie z domnienky, že prvky, ktoré samostatne postrádajú rozlišovaciu spôsobilosť, nemôžu v kombinácii takúto spôsobilosť vykazovať. Sama okolnosť, že každý z týchto prvkov hodnotený samostatne je zbavený rozlišovacej spôsobilosti, totiž nevylučuje, že kombinácia, ktorú tvorí, môže rozlišovaciu spôsobilosť vykazovať. Ďalej poukázal aj na rozhodnutie Súdneho dvora vo veciach C -456/01 P a C-457/01 P (Henkel KGaA v. Office for Harmonisation in the International Market).

V závere vyjadrenia prihlasovateľ poukázal na zápisy ochranných známk vykonané v uplynulých rokoch, ktoré by na základe právneho názoru úradu taktiež zapísané nemali byť, nakoľko sa skladajú len zo slovného základu klima a nie sú rozlíšené žiadnym obrazovým prvkom ani inou špeciálnou vlastnosťou. Takýmito sú napríklad ochranné známky zapísané pod číslom 247185 a 253449.

Prihlasovateľ navrhol, aby úrad opakovane preskúmal zápisnú spôsobilosť prihláseného označenia, nakoľko už aj čo i len minimálna rozlišovacia spôsobilosť tvorí prekážku uplatnenia absolútneho dôvodu zamietnutia v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

Závěrečné zhodnotenie:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy vyjadrenie, ktoré prihlasovateľ v tejto veci predložil. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 11, 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, účelu príp. zamerania či charakteru nárokováných tovarov a služieb.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia 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 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. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výlučka 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. Účelom zápisnej výlučky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré nemajú schopnosť rozlišovacej spôsobilosti a spotrebiteľia ich budú vnímať len ako všeobecné označenia. Účelom zápisnej výlučky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z vlastností tovaru alebo služby, pre ktorú sa o zápis žiada. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami.

Predmetné označenie je tvorené slovným spojením „klimaon“ v čiernozelenom vyhotovení a zelenobielym obrazovým prvkom vložky umiestnenej v kruhu posunutom do pravej časti elipsovitého poľa. Slovný prvok „klima“ bude v prihlásenom označení vnímaný vo význame „klíma“ t. j. ako hovorový výraz pre *„zariadenie regulujúce teplotu a vlhkosť vzduchu a zabezpečujúce vetranie v uzavretých priestoroch, klimatizácia“* (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka A – G, H – L, M – N z r. 2006, 2011, 2015.) Slovný prvok „on“ je bežne používaným anglickým výrazom vyjadrujúcim *zapnutý stav* určitého zariadenia. Obrazový prvok vložky sa bežne používa v spojitosti s klimatizačnými zariadeniami a biely kruh umiestnený v pravej časti elipsovitého poľa je len jednoduchým stvárnením takzvanej „switch on ikony“, ktorá zobrazuje *zapnutý stav* určitého zariadenia.

Za priemerného spotrebiteľa, z hľadiska ktorého je potrebné posúdiť rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaných označení, sa považuje riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ nárokováných tovarov a služieb. V predmetnom prípade je relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou prihlásených tovarov a služieb, vzhľadom na ich charakter, široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá používa a využíva klimatizačné, chladiace, vetracie a mraziace zariadenia a s nimi súvisiace služby, ako aj odborná verejnosť pôsobiaca v oblasti týchto zariadení.

Záver úradu o existencii zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, ktorý úrad vzniesol aj v správe z 31. 8. 2021, vyplýva z už uvedeného sémantického významu prihláseného označenia a jeho vnímania spotrebiteľskou verejnosťou. Pokiaľ sa relevantná spotrebiteľská verejnosť stretne s predmetným označením na prihlásených (nárokováných) tovaroch a službách predmetné označenie nebude vnímať ako odkaz na obchodný pôvod nárokováných tovarov a služieb, ale iba ako jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že pod takýmto označením budú poskytované rôzne klimatizačné, chladiace, vetracie a mraziace zariadenia a s tým súvisiace sterilizátory a prístroje na potrebnú úpravu vzduchu, vody resp. predmetov (objektov), ktoré majú byť klimatizované a tiež s tým súvisiace obchodné, administratívne, reklamné a servisné, či inštalčné služby. Ako už bolo uvedené prvok „on“ vyjadruje *zapnutý stav* určitého zariadenia pričom práve v tomto zmysle je v súvislosti s rôznymi zariadeniami ich spotrebiteľmi vnímaný. Obrazový prvok vložky je bežne používa v spojitosti s klimatizačnými zariadeniami a biely kruh umiestnený

v pravej časti elipsovitého poľa je len jednoduchým (bežným) stvárnením tzv. „switch on ikony“, ktorá zobrazuje *zapnutý stav* určitého zariadenia. V tejto súvislosti úrad uvádza, že obrazové prvky, ktoré sa bežne alebo zvyčajne používajú v obchode vo vzťahu k výrobkom a/alebo službám, v súvislosti s ktorými bola podaná žiadosť o zápis označenia do registra ochranných znáмок, všeobecne nedodávajú rozlišovaciu spôsobilosť označeniu ako celku. Prihlásené označenie tak ako celok predstavuje označenie, ktoré sa skladá z bežných opisných slovných a obrazových prvkov používaných v súvislosti s prihlásenými tovarmi a službami, pričom ani použité farby nedodávajú prihlásenému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť. Na základe uvedeného úrad konštatuje, že nie je možné tvrdiť, že prihlásené označenie ako celok má aspoň minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť. Ide o označenie, ktoré je bez akýchkoľvek ďalších dištingtívnych prvkov a nie je spôsobilé rozlíšiť prihlasované tovary a služby od rovnakých tovarov a služieb iných osôb či subjektov.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení uviedol, že rozdelením prihlásenej obrazovej ochrannej známky (prihláseného označenia) na viaceré prvky, tak ako to urobil úrad a preskúmaním jednotlivých prvkov individuálne, avšak nie označenia ako celku, došlo k nesprávnemu posúdeniu veci, nakoľko napríklad rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky vyžadovaná článkom 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 musí byť posúdená, berúc do úvahy všetky relevantné skutočnosti a okolnosti, jednak z hľadiska tovarov a služieb, pre ktoré sa požaduje zápis, jednak z pohľadu jej vnímania príslušnými skupinami verejnosti, ktoré sú tvorené spotrebiteľmi označených tovarov a služieb.

Hoci v prípade prihláseného označenia ide o označenie, ktoré je tvorené viacerými prvkami, úrad zastáva názor, že ani kombinácia týchto prvkov nedokáže zabezpečiť prihlásenému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť potrebnú pre zápis označenia ako ochrannej známky a to vzhľadom na opisnosť všetkých prvkov, ktoré tvoria prihlásené označenie a ich vzťah k prihláseným tovarom a službám. V tejto súvislosti úrad zároveň uvádza, že vo všeobecnosti platí, že obyčajná kombinácia prvkov, z ktorých každý je opisný vo vzťahu k vlastnostiam samostatných tovarov alebo služieb, zostáva opisnou vo vzťahu k týmto vlastnostiam. Vzájomné usporiadanie týchto opisných prvkov, či ich farebné vyhotovenie, na ktoré prihlasovateľ vo svojom vyjadrení poukazoval, nie je ničím výnimočné či prekvapivé a nedokáže odpútať pozornosť spotrebiteľa od opisnosti prihláseného označenia resp. opisných informácií, ktoré prihlásené označenie obsahuje a toto označenie preto nebude vnímané ako odkaz na obchodný pôvod nárokováných tovarov a služieb.

Vo vyjadrení prihlasovateľ kládol dôraz na skutočnosť, že písmená, resp. prvok „ON“ sa nachádza priamo v jeho obchodnom mene, a teda okrem úradom spomenutého bežného anglického slovíčka on = zapnuté, ide aj o špecifické označenie prihlasovateľa. Preto považuje za nevyhnutné, aby slovný prvok nebol posudzovaný len ako hovorové označenie slova klima a anglického slovíčka on. V tejto súvislosti úrad uvádza, že pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti prihlásených označení vychádza úrad z objektívnych skutočností t. j. z vnímania konkrétnych prihlásených označení ako aj vnímania ich jednotlivých prvkov tzv. relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou, teda všeobecnou verejnosťou, ktorej sú prihlásené tovary a služby určené. Pri posudzovaní existencie zápisných prekážok preto nie je významná spotrebiteľská verejnosť konkrétneho prihlasovateľa prípadne okolnosť, aký je úmysel prihlasovateľa v súvislosti s používaním prvku „ON“ (prihlasovateľ vo vyjadrení uviedol, že prvok „on“ bude používať pri ďalších plánovaných sférach poskytovania služieb a že ide o časť jeho obchodného mena a preto, príslušná spotrebiteľská verejnosť, bude predmetnú ochrannú známku spájať práve s ním).

V nadväznosti na poukaz prihlasovateľa na zápisy iných ochranných znáмок v registri ochranných znáмок úrad uvádza, že tieto nemôžu byť sami osebe dôvodom pre zápis prihláseného označenia do registra. Rozhodujúcou skutočnosťou v každom zápisnom konaní je, či prihlásené označenie spĺňa lebo nespĺňa zápisné podmienky podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach.

V súvislosti s poukazom prihlasovateľa na nariadenie č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva, úrad uvádza, že ide v súčasnosti o neplatné nariadenie EÚ, ktoré ustanovovalo, okrem iného, zápisné podmienky ochranných znáмок spoločenstva. V súčasnosti dochádza k zápisu ochranných znáмок Európskej únie na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie. Možno však doplniť, že zápisné prekážky (podmienky) týkajúce sa rozlišovacej spôsobilosti, sú naďalej v nariadení upravené rovnako a v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných

známok. Slovenská právna úprava (zákon o ochranných známkach), týkajúca sa národných ochranných známok, je v súlade s uvedenou smernicou a to vrátane právnej úpravy zápisných prekážok resp. zápisných podmienok. V konaniach o zápise ochranných známok úrad tiež zohľadňuje závery plynúce z rozsudkov Súdneho dvora v oblasti ochranných známok a to vrátane tých rozsudkov, na ktoré poukázal vo svojom vyjadrení prihlasovateľ. Ako vyplýva z doposiaľ uvedeného, v predmetnom prípade úrad posúdil rozhodné zápisné prekážky vo vzťahu k prihlásenému označeniu ako celku ako aj jeho vnímanie relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou.

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.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia, ktoré nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 11, 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a konaní nepredložil doklady ktorými by preukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannú známku na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom a službám, pre ktoré je prihlasované v zmysle § 5 ods. 2 tohto zákona, 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 tohto 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:

FreON s.r.o., Haanova 3642/14, 851 04 Bratislava 5, Slovenská republika