



Banská Bystrica 19.09.2024
POZ 1087-2024/Z-375-2024

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1087-2024 z 19.4.2024 prihlasovateľa ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 15/A, Bratislava-Ružinov,

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 18.6.2024 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 „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 1087-2021 je obrazové označenie



prihlásené pre služby „Vydávanie reklamných textov; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti v oblasti životného prostredia; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti v oblasti odpadov“ v triede 35 a „Vydávanie vyučovacích a vzdelávacích textov; online vydávanie elektronických vyučovacích a vzdelávacích textov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie školení; organizovanie a vedenie vzdelávacích kurzov; organizovanie a vedenie seminárov; odborné preškolenie“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „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. zamerania 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 19.8.2024 uviedol, že podľa jeho názoru prihlasovaná ochranná známka spĺňa všetky predpoklady na to, aby bola zapísaná pre triedy, ktoré navrhuje. Poukázal na to, že použité farby a grafické znázornenie predmetnej ochrannej známky predovšetkým ich špeciálna kombinácia je postavená do roviny vnímania známky v kontexte jej používania vo vzťahu k životnému prostrediu. Jej cieľom je jednoznačne identifikovať prihlasovateľa, ako environmentálnu spoločnosť a bude používaná pri plnení poslania, teda v rozsahu a podľa atribútu prihlasovanej známky. Podľa názoru prihlasovateľa nie je pravdivé žiadne z tvrdení obsiahnutých v prieskume, ktoré podľa názoru úradu diskvalifikujú navrhovanú známku a robia ju zápisne nespôsobilou.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že zákon o ochranných známkach vymedzuje označenie spôsobilé na zápis do registra ochranných známok ako akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie. V tejto súvislosti poukázal prihlasovateľ na vymedzenie totožné s definíciou označenia obsiahnutého v čl. 3 Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok a zdôraznil, že slovné spojenie, farebná kombinácia a tvar prvkov navrhované ako ochranná známka v spojitosti s jeho službami je práve jedinečné nakoľko presne rozlišuje činnosti označené navrhovanou ochrannou známkou od iných podobných činností, a teda všetky jeho materiály, výchovné postupy a iné aktivity v spojení s navrhovanou známkou vytvoria pre spotrebiteľa jedinečný pohľad na jeho aktivity. Presné jemné zelené bodky vytvoria jedinečný pohľad schopný zaujať spotrebiteľa a práve tým ho upútať na hlavnú myšlienku predmetnej navrhovanej ochrannej známky. Zdôraznil, že práve oblasť životného prostredia je oblasťou ľudskej činnosti, kde slová zvýrazňujúce zodpovednosť a určenie, koho sa to týka, sú nosnými pre upútanie spotrebiteľa a spojenie s adresátom vytvára cielený efekt známky na spotrebiteľa a práve vyvoláva záujem o služby prihlasovateľa v zmysle slovného spojenia cieľovej skupiny prihlasovanej známky.

V ďalšej časti odpovede resp. vyjadrenia prihlasovateľ uviedol, že pokiaľ ide všeobecne o farbu ako ochrannú známku, ide o také ochranné známky, v prípade ktorých požíva ochranu určitá farba alebo kombinácia farieb, ktoré však nemajú, na rozdiel napríklad od obrazových ochranných známok, svoju konkrétnu polohu v priestore, či na určitom mieste. V súvislosti s farbou prihlasovateľa poukázal na rozsudok Súdneho dvora EÚ č. C-104/01 vo veci Libertel Groep BV proti Benelux Merkenbureau, v ktorom Súdny dvor EÚ konštatoval, že farba ako taká, bez priestorového určenia, môže pre určité výrobky a služby mať rozlišovaciu spôsobilosť, a to hlavne pod podmienkou, že jej grafické vyjadrenie bude jasné a presné, bude tvoriť samostatný a úplný celok, bude ľahko prístupné, zrozumiteľné, trvalé a objektívne. Na dôvažok uviedol, že v prípade prihlasovanej ochrannej známky má uvedená farebná kombinácia svoju polohu v priestore a spolu so slovným prvkom a prvkom tvaru vytvára špeciálnu kombináciu. V nadväznosti na tento rozsudok prihlasovateľ konštatoval, že už farebná kombinácia navrhovanej ochrannej známky dosiahla stupeň všeobecne známej známky. Toto farebné označenie je medzi spotrebiteľmi spájané s tovarmi a službami konkrétnej osoby - prihlasovateľa.

V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ poukázal na konkrétne okolnosti predmetného prípadu, najmä na uskutočnené používanie ochrannej známky a nielen jej farebná kombinácia ale špeciálna kombinácia slovného prvku a tvaru (jemné zelené bodky) tieto prvky ako celok spĺňajú všetky predpoklady na zápis ochrannej známky a požiadal, aby úrad prihlasovanú ochrannú známku zapísal pre všetky navrhované triedy. V prípade, ak úrad žiadosti nevyhoví, požiadal prihlasovateľ o vrátenie správneho poplatku.

Záverečné zhodnotenie:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral 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 službám v triedach 35 a 41 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 nárokovanych tovarov a služieb.

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. 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. Účelom zápisnej výluky 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 výluky 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 „**zodpovedná škola**“, kde slovný prvok „**zodpovedný**“ označuje „*kt. je povinný niesť následky za niečo, ručiť za niekoho, niečo*“, alebo „*kt. má správny vzťah k plneniu povinností*“ (In.: Krátky slovník slovenského jazyka. Red. J. Kačala – M. Pisárčiková – M. Považaj. 4. dopl. A upr. vyd. Bratislava: Veda 2003) a slovným prvkom „**škola**“ označuje „*ústav, inštitúcia na vychovávanie a vzdelávanie*“ (In.: Slovník slovenského jazyka. IV. S – U. Red. Š. Peciar. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1964). Grafická úprava predmetného označenia, spočíva v bežnom tvare podčiarknutého tlačeneho písma, pričom slovný prvok „zodpovedná“ aj s podčiarknutím je vo farbe zelenej a slovný prvok „škola“ aj s podčiarknutím je vo farbe modrej; nad slovnými prvkami sa nachádzajú riadky zelených bodiek.

Za relevantného spotrebiteľa, z hľadiska ktorého je potrebné posúdiť rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaných označení, sa považuje riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ nárokovanych tovarov a služieb. V predmetnom prípade je relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou prihlásených služieb, spotrebiteľská verejnosťou zaujímajúca a orientujúca sa v reklame a v obchodnom poradenstve v oblasti životného prostredia a odpadov, ako aj verejnosť využívajúca a zaujímajúca sa o služby vzdelávania v tejto oblasti. Aj vzhľadom na to, že v súčasnosti je témam životného prostredia a odpadov venovaná celkovo v spoločnosti zvýšená pozornosť, je v prípade nárokovanych služieb možné hovoriť o širokej spotrebiteľskej verejnosti s priemerným stupňom pozornosti.

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 18. 6. 2024, vyplýva z už uvedeného sémantického významu prihláseného označenia a jeho vnímania spotrebiteľskou verejnosťou. Účelom ochrannej známky je rozlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, teda rozlíšenie ich obchodného pôvodu. Úrad zastáva názor, že pokiaľ sa relevantná spotrebiteľská verejnosť stretne s predmetným označením na prihlásených (nárokovanych) službách predmetné označenie nebude vnímať ako odkaz na obchodný pôvod nárokovanych služieb, ale označenie jej poskytne iba jednoduchú informáciu o tom, že takto označené služby (reklamné, poradenské, vzdelávacie, školiace) sú zamerané na inštitucionalizované vzdelávanie s dôrazom na správny vzťah k plneniu povinností z rozličných oblastí, najmä však vo vzťahu ku životnému prostrediu, a nakladaniu s odpadom, a náplň textov a publikácií ako aj vzdelávania budú zamerané na túto problematiku. Ako bolo uvedené v správe úradu, v súčasnosti sa kladú do popredia princípy environmentálnej zodpovednosti vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti a zasahujúce celú spoločnosť a rôzne organizácie, nevynímajúc školy. Hoci prihlásené označenie obsahuje aj iné prvky ako slovné (zodpovedná škola), ani tieto grafické prvky (grafická úprava predmetného označenia spočívajúca v bežnom tvare podčiarknutého tlačeneho písma, pričom slovný prvok „zodpovedná“ aj s podčiarknutím je vo farbe zelenej a slovný prvok „škola“ aj s podčiarknutím je v modrej farbe, nad ktorými sa nachádzajú riadky zelených bodiek) nedodávajú prihlásenému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť, pretože nedokážu odpútať pozornosť spotrebiteľa od opisnosti informácie,

ktorú prihlásené označenie obsahuje. V prípade použitých farieb ide súčasne o farby, ktoré sú spotrebiteľmi spájané s environmentálnou problematikou. Možno doplniť, že pokiaľ označenie obsahuje opisné slovné prvky alebo slovné prvky bez rozlišovacej spôsobilosti spojené s jednoduchými geometrickými tvarmi, ako sú body, čiary, segmenty čiar, kruhy, trojuholníky, štvorce, obdĺžniky, rovnobežníky, päťuholníky, šesťuholníky, lichobežníky a elipsy, takéto tvary sú v zásade nepostačujúce pre prijatie záveru ohľadom rozlišovacej spôsobilosti a to najmä ak sa uvedené tvary používajú ako rám alebo ohraničenie. Úrad sa preto nestotožňuje s názorom prihlasovateľa, že prihlásené označenie je tvorené špeciálnou kombináciou (slovných a grafických) prvkov a farieb. Na základe uvedeného úrad konštatuje, že nie je možné tvrdiť, že prihlásené označenie ako celok má rozlišovaciu spôsobilosť. Ide o označenie, ktoré je bez akýchkoľvek ďalších dištinkívnych prvkov a nie je spôsobilé rozlíšiť nárokováné služby prihlasovateľa od rovnakých služieb iných osôb či subjektov.

V súvislosti s poukazom prihlasovateľa na rozsudok Súdneho dvora zo 6. mája 2003 vo veci C-104/01 úrad uvádza, že v tomto rozsudku Súdny dvor v rámci prejudiciálneho konania zodpovedal na otázky, ktoré sa týkali rozlišovacej spôsobilosti farby ako takej, pričom dospel k záveru, že farba ako taká môže, za určitých podmienok a okolností, pre určité výrobky a služby mať rozlišovaciu spôsobilosť. V predmetnom prípade však uvedený rozsudok Súdneho dvora nie je významný a to predovšetkým s poukazom na skutočnosť, že v tomto prípade nie je predmetom prihlášky ochrannej známky farba ako taká ale konkrétne označenie pozostávajúce zo slovných a grafických prvkov.

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 službám v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a konaní nepredložil doklady ktorými by preukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k 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:

ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava 2, Slovenská republika