

*Banská Bystrica 05.04.2024
POZ 1949-2021/II-12-2024*

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 14. septembra 2023 prihlasovateľom KLEEN, spol. s r. o., Šumavská 1, 821 08 Bratislava – Ružinov, v konaní zastúpeným advokátom Mgr. Petrom Kružliakom, Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1949-2021/Z-228-2023 z 1. augusta 2023 o zamietnutí prihlášky slovnej ochrannej známky „SHINE“, č. spisu POZ 1949-2021, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 1949-2021/Z-228-2023 z 1. augusta 2023 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1949-2021/Z-228-2023 z 1. augusta 2023 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) predmetného zákona zamietnutá prihláška slovnej ochrannej známky „SHINE“, č. spisu POZ 1949-2021 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre všetky nárokované tovary.

Dôvodom napadnutého rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno súhrnne označiť ako prípravky na čistenie, odmasťovanie, leštenie a dezinfekciu, nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Prvostupňový orgán zároveň konštatoval, že prihlásené označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti len jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že pod takýmto označením budú poskytované tovary, ktoré sú svojim účelom a charakterom zamerané na leštenie a s tým súvisiace čistenie, odmasťovanie a dezinfekciu. Uvedené podľa prvostupňového orgánu vyplynulo z významu slovného prvku, ktorým je prihlasované označenie tvorené, pretože slovo „SHINE“ v preklade z angličtiny do slovenčiny znamená „lesk, žiara, žiarieť, lesknúť sa, leštenie, leštiť, vyleštiť“ (In.: anglicko-slovenský slovník PC Translator 2010.21, ako aj GOOGLE TRANSLATE). Vzhľadom na uvedené prvostupňový orgán dospel k záveru, že spotrebiteľská verejnosť nedokáže tovary označené prihláseným označením identifikovať ako tovary pochádzajúce od určitého podnikateľa, teda na základe prihláseného označenia nebude spotrebiteľ schopný odlišiť nárokované tovary od tovarov iných subjektov na trhu.

V súvislosti s možnosťou prekonania zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach prvostupňový orgán uviedol, že prihlasovateľ predloženými dôkazmi nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti, a teda neprekonal namietané zápisné výluky.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 20. augusta 2021, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a zároveň mu bola stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi doručenej úradu 28. februára 2022 zastal názor, že prihlásené označenie predstavuje označenie, ktoré samo osebe disponuje rozlišovacou spôsobilosťou. Za účelom preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach predložil dôkazné materiály. Podľa názoru prvostupňového orgánu však prihlasovateľ nevyvrátil argumenty uvedené v správe úradu a predloženými dôkazmi konštatované zápisné výluky neprekonali, a preto prvostupňový orgán pristúpil k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorého odôvodnení nesúhlasil so zamietnutím prihlášky ochrannej známky.

Prihlasovateľ sa nestotožnil s tvrdeniami úradu ohľadom znalosti cudzieho jazyka slovenskou spotrebiteľskou verejnosťou a nepokladal ju za notoriету, resp. všeobecne známu skutočnosť. V tejto súvislosti poukázal na ustanovenie § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach, podľa ktorého sú niektoré ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v konaniach pred úradom týkajúcich sa ochranných známkov vylúčené. Konkrétne poukázal na vylúčenie § 34 ods. 6 správneho poriadku, podľa ktorého „*Skutočnosti všeobecne známe alebo známe správne orgánu z úradnej činnosti netreba dokazovať*“. Prihlasovateľ doplnil, že na základe vylúčenia predmetného ustanovenia správneho poriadku v rámci správneho konania týkajúceho sa ochranných známkov nemôže notorieta pre úrad predstavovať podklad preukázania skutkového tvrdenia.

Ďalej prihlasovateľ spochybnil relevantnosť článku použitého v argumentácii prvostupňového orgánu v rámci napadnutého rozhodnutia (článok z webovej stránky www.startitup.sk s názvom „Slováci na svetovej špičke: Tento cudzí jazyk ovládame excelentne, dokázal nový prieskum“ z 15. novembra 2022 odkazujúci na prieskum EF English Proficiency Index). Podľa prihlasovateľa tento článok je bezpredmetný, nakoľko poukazuje len na výsledky výskumu tzv. EP Proficiency Index 2022, ktoré sú nedostatočné a nespôsobilé dokazovať znalosť anglického jazyka u slovenskej verejnosti. Uvedené odôvodnil tým, že v rámci samotného prieskumu v časti „Sampling Biases“ je uvedená nepresnosť metriky testovania. Zastal názor, že výsledky prieskumu nie sú výpovedné pre slovenskú spotrebiteľskú verejnosť, a to z dôvodu, že nie je zjavné, koľko účastníkov testovania bolo zo Slovenska. Tiež poznamenal, že zloženie účastníkov nekopirovalo slovenskú populáciu.

Prihlasovateľ ďalej konštatoval, že tvrdenie prvostupňového orgánu o znalosti cudzieho jazyka sa v prípade slovenskej spotrebiteľskej verejnosti dá vziať len na výrazy, pri ktorých bol cudzím slovom nahradený slovenský výraz, čím sa cudzí výraz stal v populácii vžitým, teda na cudzie slová vo svojom pôvodnom význame, ktoré v rámci slovenského jazyka zdruhoveli a boli používané ako súčasť štandardnej slovnej zásoby. Podľa prihlasovateľa takúto vlastnosť nemožno prisúdiť každému cudziemu slovu len preto, že je možné ho nájsť v nejakom slovníku cudzieho jazyka.

Prihlasovateľ vyjadril pochybnosť o tom, že slovu predstavujúcemu prihlásené označenie priemerná spotrebiteľská verejnosť prisudzuje rovnaký význam, aký má v cudzom jazyku. Zastal názor, že na preukázanie znalosti významu slova spotrebiteľskou verejnosťou nepostačuje len označenie významu slova v slovníku, ale predložené dôkazy musia hodnoverne dokazovať znalosť príslušného výrazu alebo všeobecne širokú znalosť cudzieho jazyka.

Prihlasovateľ v nadväznosti na uvedené poznamenal, že štandardom pre zápis označenia ako ochrannej známky je minimálna miera rozlišovacej spôsobilosti, ktorá umožňuje priemernému spotrebiteľovi rozlíšiť tovary a služby takto označené od tovarov a služieb konkurenčných podnikateľov, pričom nie je nutná vysoká miera jazykovej alebo umeleckej kreativity.

Čo sa týka slova „SHINE“, prihlasovateľ ho nepovažoval za slovo patriace do bežnej slovnej zásoby. Tvrdil, že prvostupňový orgán žiadnym spôsobom neosvedčil, že priemerný slovenský spotrebiteľ si pod prihláseným označením predstaví konkrétne anglické slovo a priradí mu presne jeho význam.

Prihlasovateľ sa nestotožnil ani s tvrdením prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie je vytvorené zo slova, ktoré aj napriek tomu, že nemá slovenský pôvod, je na území Slovenska veľmi frekventované v rôznych trhovách segmentoch. Odmietol príklady používania označenia „SHINE“ inými subjektmi na trhu, na ktoré v tejto súvislosti poukázal prvostupňový orgán, s tým, že podľa prihlasovateľa nebolo uvedené, koľko výrobkov pod týmto označením bolo uvedených do obehu alebo v akom rozsahu sú tieto subjekty, resp. označenia známe slovenskej spotrebiteľskej verejnosti.

S ohľadom na uvedené prihlasovateľ zotrval na tom, že prihlásené označenie disponuje minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, a teda záver prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb predstavuje opisné označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, čím napĺňa zápisné výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, považoval za nesprávny.

Za nesprávne prihlasovateľ považoval aj prvostupňovým orgánom vykonané zhodnotenie dôkazov predložených v konaní za účelom preukázania, že prihlásené označenie používaním nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Poukázal konkrétne na predložené faktúry, pričom na základe nich považoval za preukázané, že pod prihláseným označením sú predávané nárokové tovary. Uvedené konštatovanie podľa prihlasovateľa neovplyvňuje ani skutočnosť, že spolu s prihláseným označením bol na označovanie tovarov používaný aj jeho umbrella brand, slovný prvok „Kleen“. Zdôraznil tiež, že spoločnosť CWS-boco Slovensko, s. r. o. (odberateľ uvedený na faktúrach) je celoslovensky pôsobiaca spoločnosť, ktorá sama uvádza, že má viac ako 300 000 zákazníkov vo viac ako 30 odvetviach, o čom prihlasovateľ spolu s rozkladom predložil aj screenshot webovej stránky tejto spoločnosti. Podľa názoru prihlasovateľa skutočnosť, že výrobky boli dodané odberateľovi z veľkoobchodného segmentu, nevyklučuje to, že prišlo k ich ďalšiemu predaju. Zastal tiež názor, že propagáciu na webovej stránke (www.kleen.sk) je nutné hodnotiť vo vzájomnej súvislosti s ostatnými dôkazmi (výsledok vyhľadávania v registri WHOIS a v archíve Wayback Machine), pričom dôkazy vo vzájomnej súvislosti sú podľa prihlasovateľa postačujúce ako komplementárny dôkaz potvrdzujúci časové aspekty propagácie.

S ohľadom na uvedené prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil tak, že prihlášku ochrannej známky zverejní.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 správneho poriadku, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkom konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak 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.

Podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územia Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.

Prihláška slovnej ochrannej známky „SHINE“, č. spisu POZ 1949-2021, bola podaná 22. júla 2021 prihlasovateľom KLEEN, spol. s r. o., Šumavská 1, 821 08 Bratislava, pre tovary „*mydlá; leštiace a hladiacie prípravky; prípravky na dosiahnutie vysokého lesku; prípravky na odstraňovanie škvŕn; detergenty (nie na použitie vo výrobnom procese a na lekárske použitie); prípravky na čistenie povrchov; prípravky na odstraňovanie vodného kameňa (pre domácnosť); odmasťovacie prípravky (nie na použitie vo výrobnom procese); čistiace prípravky; čistiace oleje; chemické čistiace prípravky na domáce použitie*“ v triede 3, „*chemické dezinfekčné prostriedky na WC; dezinfekčné prípravky; antibakteriálne mydlá; antibakteriálne tekuté mydlá; dezinfekčné mydlá*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o zamietnutí prihlášky ochrannej známky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. Nesúhlasil jednak s posúdením vnútornej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia a zároveň napadol aj prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie dôkazov predložených prihlasovateľom s cieľom preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Pred samotným preskúmaním dôvodov, ktoré viedli k vydaniu napadnutého rozhodnutia, poukazuje orgán rozhodujúci o rozklade na základné zásady a princípy známkového práva a na význam a zmysel ochranných známk. V intenciách ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach možno za ochrannú známku uznať akékoľvek označenie, ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, tvar tovaru alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky, ak toto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, t. j. označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť a zároveň je vyjadrené v registri úradu spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky. Uvedená možnosť a schopnosť identifikácie obchodného pôvodu tovaru a služby (s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnu, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnu) je vyjadrením základnej funkcie ochrannej známky.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia (s ohľadom na uvedenú základnú funkciu ochrannej známky) 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 nutné vziať 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. S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, 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).

Ďalšia absolútna zápisná výluka uvedená v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach bráni zápisu označenia, ktoré je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z „vlastností“

tovaru alebo služby, pre ktorý alebo pre ktorú sa zápis žiada. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami. Vymenovanie dôvodov zápisu nespôsobilých označení a údajov (vlastností tovarov alebo služieb) v predmetnom ustanovení je len demonštratívne a pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označenia tak možno brať do úvahy aj akúkoľvek inú vlastnosť tovarov alebo služieb, pre ktoré sa označenie prihlasuje.

Existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). Rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby označenia ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t. j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať, musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie, dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod.

Pokiaľ ide o vecné dôvody, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené výlučne slovným prvkom „SHINE“ napísaným štandardným typom písma. Slovo „SHINE“ v preklade z anglického jazyka znamená „lesk, žiara, žiariť, lesknúť sa, leštenie, leštiť, vyleštiť, svietiť, blyšťať sa“ (In.: anglicko-slovenský slovník PC Translator 2010.21 alebo <https://slovníky.lingea.sk/anglicko-slovensky/shine>). Hoci v predmetnom prípade ide o anglické slovo, toto slovo predstavuje slovo základnej slovnej zásoby anglického jazyka, ktorého význam je, vzhľadom na rozšírenosť anglického jazyka a jeho prenikanie do rôznych oblastí života, známy značnej časti slovenskej spotrebiteľskej verejnosti.

Vychádzajúc z uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno súhrnne označiť ako mydlá, čistiace a leštiace prípravky a prípravky na domáce chemické čistenie a dezinfekciu, označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Relevantná verejnosť, ktorou je v predmetnom prípade široká spotrebiteľská verejnosť, prihlásené označenie vo vzťahu k nárokoványm tovarom bude vnímať ako opisné, poskytujúce jej priamu informáciu o účele a zameraní týchto tovarov, konkrétne, že ide o tovary určené na leštenie a s tým súvisiace čistenie, odmasťovanie a dezinfekciu.

K argumentu prihlasovateľa ohľadom znalosti cudzieho jazyka slovenskou spotrebiteľskou verejnosťou, konkrétne výrazu „SHINE“, a s tým súvisiaceho názoru prihlasovateľa, že dôkazy musia hodnoverne dokazovať znalosť príslušného výrazu alebo všeobecne širokú znalosť cudzieho jazyka, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Je potrebné zdôrazniť, že anglický jazyk, z ktorého predmetný výraz pochádza, je celosvetovo najpoužívanejším jazykom, pričom Slovenská republika nie je izolovanou krajinou, je plnoprávnym členom tak európskeho, ako aj medzinárodného spoločenstva. Nie je pritom sporné, že v súčasnosti do života slovenskej spoločnosti preniklo a preniká stále viac výrazov a slovných spojení z angličtiny, s čím priamo súvisí aj zvyšovanie úrovne ovládania anglického jazyka slovenským spotrebiteľom. Anglický jazyk sa jednak bežne vyučuje na našom území, a taktiež sa spotrebiteľia s ním stretávajú v rôznych ďalších súvislostiach (na dovolenkách, resp. vo všeobecnosti pri cestovaní, na internete, na sociálnych sieťach, v reklame, v rámci pracovných procesov). Angličtina vplýva na slovenskú verejnosť natoľko, že anglicizmy sa stali slovami, ktoré tvoria bežnú slovnú zásobu. V mnohých oblastiach je celkom bežné, že nové anglické výrazy či pomenovania postupne vytláčajú staršie slovenské ekvivalenty, resp. používajú sa spolu s nimi. Často sa o nich a ich vplyve na slovenčinu vedú spoločenské diskusie, pričom nejde o ojedinelý fenomén len na Slovensku. Anglické výrazy sa používajú v štandardnej slovnej zásobe obyvateľstva v mnohých krajinách sveta, pričom mnohé slová sa stali globalizmami/internacionalizmami, čo vysvetľuje aj článok s názvom „Slovenčina pod „paľbou“ anglicizmov?“ publikovaný pri príležitosti 3. ročníka Konferencie mladých filológov v Banskej Bystrici z 9. septembra 2003. Orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým

orgánom konštatuje, že tvrdenie, že anglický jazyk je známy podstatnej časti slovenskej spotrebiteľskej verejnosti aspoň na základnej používateľskej úrovni, teda v rozsahu základnej slovnej zásoby, do ktorej patrí aj slovo, ktoré tvorí prihlásené označenie, je všeobecne známou skutočnosťou, ktorá pre svoje uplatnenie nepotrebuje vykonanie žiadneho osobitného dokazovania zo strany úradu. S ohľadom na uvedené nie je dôvodné tvrdiť, že priemerný slovenský spotrebiteľ, za ktorého je v zmysle ustálenej judikatúry Súdneho dvora EÚ potrebné považovať riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného spotrebiteľa, nebude rozumieť slovu „SHINE“, ktoré predstavuje prihlásené označenie len preto, že ide o slovo pochádzajúce z cudzieho jazyka resp. jazyka, ktorý nie je úradný.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že s ohľadom na ustanovenie § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach, konkrétne na vylúčenie aplikácie ustanovenia § 34 ods. 6 správneho poriadku v konaní pred úradom vo veciach ochranných známk, nemôže notorieta pre úrad predstavovať podklad preukázania skutkového tvrdenia, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Napriek vylúčeniu priamej aplikácie ustanovení § 32 až 34 správneho poriadku v konaní o ochranných známkach, je úrad viazaný základnými pravidlami konania upravenými v § 3 správneho poriadku, ktoré sú premietnutím princípov „dobrej správy“. Tak prvostupňový orgán, ako aj orgán rozhodujúci o rozklade postupovali v súlade so zákonom, keď podľa § 28 ods. 4 zákona o ochranných známkach posúdili spôsobilosť prihláseného označenia na zápis do registra ochranných známk podľa § 5 zákona o ochranných známkach, pričom pri svojom rozhodovaní zohľadnili aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe žalovanému z jeho činnosti. Na doplnenie orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že záver, že všeobecne známa skutočnosť musí byť braná do úvahy v konaní pred úradom, jednoznačne vyplýva aj z rozhodovacej činnosti súdov, napr. rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Sžhuv/5,6/2013 zo 7. októbra 2014 a rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Sžh 2/2007 z 9. októbra 2008.

Pokiaľ ide o článok, na ktorý upozornil vo svojom rozhodnutí prvostupňový orgán (článok z webovej stránky www.startitup.sk s názvom „Slováci na svetovej špičke: Tento cudzí jazyk ovládame excelentne, dokázal nový prieskum“ z 15. novembra 2022 odkazujúci na prieskum EF English Proficiency Index), prihlasovateľ spochybnil jeho relevanciu, keďže spomenutého prieskumu sa zúčastnilo až 87 % respondentov mladších ako 35 rokov, pričom podľa prihlasovateľa táto skupina predstavuje len časť celkovej relevantnej spotrebiteľskej verejnosti na Slovensku. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti v prvom rade uvádza, že uvedený článok bol len podporným argumentom s cieľom poukázať na to, že aj média sa zaoberajú tým, že Slováci aktívne ovládajú a používajú anglický jazyk, a to nie len v školách, ale aj vo svojej bežnej komunikácii. Ako už bolo spomenuté skôr, slovenská spotrebiteľská verejnosť je konfrontovaná s anglickým jazykom nielen v rámci vyučovacích procesov, ale aj v pracovnom prostredí. Globalizácia prináša potrebu používať anglický jazyk pri výkone práce, pričom znalosť anglického jazyka je v súčasnosti veľmi často kritériom pre prijatie na mnohé pracovné pozície. Anglický jazyk je tiež súčasťou zábavného priemyslu. V súčasnosti už mnoho ľudí sleduje seriály či filmy práve v tomto jazyku. Okrem toho mnoho ľudí trávi množstvo svojho voľného času na sociálnych sieťach, na ktorých je množstvo obsahu tvoreného práve v anglickom jazyku. Je teda zrejmé, že podstatná časť spotrebiteľskej verejnosti je s anglickým jazykom konfrontovaná a anglický jazyk jej bude známy, a to minimálne na základnej používateľskej úrovni, teda v rozsahu základnej slovnej zásoby.

Prihlasovateľ v rozklade namietal oprávnenosť posúdenia predpokladanej znalosti cudzieho jazyka zo strany prvostupňového orgánu. Tvrdil, že úrad síce má oprávnenie posúdiť opisnosť slova v slovenskom jazyku, ale toto oprávnenie spochybnil vo vzťahu k anglickému jazyku. Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s uvedeným argumentom prihlasovateľa uvádza, že úrad vykonáva prieskum a posudzuje zápisnú spôsobilosť všetkých označení prihlásených na zápis do registra ochranných známk bez ohľadu na to, či ide o označenia tvorené slovnými prvkami v slovenčine alebo v cudzom jazyku.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že štandardom pre zápis označenia ako ochrannej známky je minimálna miera rozlišovacej spôsobilosti, ktorá umožňuje priemernému spotrebiteľovi rozlíšiť tovary a služby takto označené od tovarov a služieb konkurenčných podnikateľov, pričom nie je nutná vysoká miera jazykovej alebo umeleckej kreativity, orgán rozhodujúci o rozklade s uvedeným súhlasí. Zároveň však dodáva, že v prípade prihláseného označenia nie je splnená ani minimálna miera rozlišovacej spôsobilosti potrebná na jeho zápis do registra ochranných známk, keďže slovo predstavujúce prihlásené označenie má vo vzťahu k nárokoványm tovarom jasne opisný význam, pričom tento je podstatnej časti slovenskej spotrebiteľskej verejnosti známy.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že prihlásené označenie, ktoré je výlučne slovné, bez akýchkoľvek dištinkívnych prvkov, nemá vo vzťahu k nárokoványm tovarom rozlišovaciú spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, keďže predstavuje označenie takého charakteru, na základe ktorého spotrebiteľ nedokáže odlíšiť tovary prihlasovateľa od rovnakých tovarov iných subjektov. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie ako celok vo vzťahu ku všetkým nárokoványm tovarom opisuje ich účel a zameranie, zároveň napĺňa zápisnú výlukú v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti poukazuje aj na rozhodnutie Súdneho dvora vo veci T-234/06 z 19. novembra 2009, bod 25, v ktorom je uvedené, že podľa ustálenej judikatúry sa označenie považuje za opisné, pokiaľ má dostatočne priamu a konkrétnu spojitosť s predmetnými výrobkami alebo službami, ktorá by dotknutej verejnosti umožňovala okamžite a bez ďalšieho rozmýšľania vnímať opis jednej z vlastností predmetných výrobkov a služieb, čo možno v danom prípade považovať za naplnené.

V súvislosti s možnosťou prekonania konštatovanej zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlasovateľ predloženými dokladmi nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom. Pri uvedenom konštatovaní vychádzal z posúdenia nasledujúcich dôkazných materiálov, ktoré prihlasovateľ predložil v prvostupňovom konaní:

- dve faktúry, jedna z roku 2020, druhá z roku 2021 (dôkaz č. 1),
- nedatovaný printscreen webovej stránky www.kleen.sk (dôkaz č. 2),
- výsledok vyhľadávania v registri WHOIS na webovej stránke <https://whois.sk-nic.sk/> k doméne [kleen.sk](http://www.kleen.sk) z 21. februára 2022 (dôkaz č. 3),
- výsledok vyhľadávania v archíve Wayback Machine na webovej stránke <https://web.archive.org/> zobrazujúci webovú stránku www.kleen.sk z 10. apríla 2021 (dôkaz č. 4).

Prihlasovateľ v rámci rozkladu doplnil nedatovaný printscreen webovej stránky www.cws.com (dôkaz č. 5).

Pokiaľ ide o možnosť prekonania zápisných prekážok uvedených v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach vyplývajúcu z ustanovenia § 5 ods. 2 predmetného zákona, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že označenie môže rozlišovaciú spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby ním označované ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Ako už bolo uvedené, povinnosť označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať spočíva výlučne na osobe prihlasovateľa, pretože v zmysle § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Berúc do úvahy skutočnosť, že zákon o ochranných známkach vyžaduje preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pred dátumom podania samotnej prihlášky ochrannej známky, ktorým bol v danom prípade 22. júl 2021, je potrebné, aby predložené dôkazné materiály osvedčovali skutočnosti z obdobia pred týmto dátumom.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe preskúmania prihlasovateľom predložených dôkazných materiálov uvádza nasledujúce.

Dôkaz č. 1 predstavuje dve faktúry, z ktorých jedna, konkrétne faktúra č. 210100066 vystavená 10. septembra 2021, nespadá do rozhodného obdobia, a preto ju nemožno v preskúmanom prípade považovať za relevantnú. Čo sa týka faktúry č. 200100074 vystavenej v rozhodnom období pred podaním prihlášky ochrannej známky (27. júla 2020) prihlasovateľom pre odberateľa CWS-boco Slovensko, s. r. o., jej predmetom bolo, okrem iného, dodanie 128 ks tovarov označených ako „SHINE Kleen 5l“. Ide teda o tovar, ktorý nie je označený výlučne prihláseným označením, ale obsahuje aj ďalšie slovo, fantazijný prvok „Kleen“, na základe ktorého sa bude spotrebiteľ na trhu orientovať a na základe ktorého dokáže identifikovať obchodný pôvod tovaru. V tejto súvislosti prihlasovateľ v podanom rozklade uviedol, že slovo „Kleen“ predstavuje jeho „umbrella brand“, pričom zastal názor, že používanie tohto slova spolu s prihláseným

označením neovplyvňuje konštatovanie o používaní prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovaným tovarom. Orgán rozhodujúci o rozklade k predmetnému uvádza, že na účely prekonania konštatovaných zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach je potrebné v konaní preukázať, že len na základe samotného prihláseného označenia, ktoré samé osebe nemá rozlišovaciu spôsobilosť (teda na základe prihláseného označenia bez pridania iného rozlišujúceho prvku, ktorým je v tomto prípade označenie „Kleen“), bude spotrebiteľ schopný identifikovať takto označené nárokované tovary ako tovary pochádzajúce z konkrétneho obchodného zdroja, a odlíšiť ich od rovnakých tovarov iných subjektov na trhu. Na základe používania prihláseného označenia len spolu s ďalším fantazijným (rozlišujúcim) prvkom, v predmetnom prípade spolu so slovným prvkom „Kleen“, však uvedené nemožno mať za preukázané.

Čo sa týka printscreenu webovej stránky www.kleen.sk (dôkaz č. 2), tento zobrazuje produkt SHINE – alkalický nepenivý odmasťovač. Predmetný dôkaz nie je datovaný (z printscreenu nie je zrejmý dátum vyhotovenia), a preto ho nemožno považovať za relevantný pre účely preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia na základe jeho používania v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Obsahom dôkazu č. 3 je výsledok vyhľadávania v registri WHOIS na webovej stránke <https://whois.sk-nic.sk/> k doméne kleen.sk z 21. februára 2022, z ktorého je možné vyvodiť, že doménové meno kleen.sk bolo vytvorené 12. júla 2018, t. j. pred podaním prihlášky ochrannej známky, a to s platnosťou do 12. júla 2022. Dôkaz č. 4 predstavuje výsledok vyhľadávania v archíve Wayback Machine na webovej stránke <https://web.archive.org/> zobrazujúci webovú stránku www.kleen.sk z 10. apríla 2021, konkrétne jej úvodnú stránku spolu s opisom činnosti spoločnosti Kleen, spol. s r. o., teda prihlasovateľa. Oidva dôkazy obsahujúce výsledky vyhľadávania (dôkaz č. 3 a 4) síce preukazujú existenciu doménového mena kleen.sk a webovej stránky www.kleen.sk, avšak nijakým spôsobom z nich nevyplýva používanie prihláseného označenia „SHINE“ vo vzťahu k nárokovaným tovarom, ako ani jeho vnímanie na trhu relevantným spotrebiteľom, a preto tieto dôkazy nie sú relevantnými dôkazmi pre účely preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia na základe jeho používania.

Dôkaz č. 5 predstavuje printscreen webovej stránky www.cws.com, z ktorého jednak nie je možné vyvodiť dátum jeho vyhotovenia a rovnako z neho nevyplýva ani používanie prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovaným tovarom ako označenia identifikujúceho ich obchodný pôvod.

Na základe zhodnotenia predložených dôkazných materiálov jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že tieto nepreukázali také používanie prihláseného označenia, na základe ktorého by bolo zrejmé, že relevantní spotrebiteľia budú prihlásené výlučne slovné označenie vnímať ako označenie obchodného pôvodu nárokovaných tovarov, t. j. že len na základe prihláseného označenia dokážu identifikovať obchodný pôvod takto označených tovarov a nebudú ho vo vzťahu k nárokovaným tovarom vnímať len ako označenie opisujúce ich účel a zameranie. V predmetnom prípade jediným relevantným dokladom je faktúra č. 200100074, ktorá však nepreukazuje, že spotrebiteľ len na základe prihláseného označenia bez ďalšieho rozlišujúceho prvku dokáže identifikovať obchodný pôvod takto označených tovarov. Zároveň je potrebné uviesť, že vzhľadom na povahu nárokovaných tovarov (rozličné čistiace prípravky), ktoré sú cenovo nenáročné a predáva sa ich ročne desiatky tisíc kusov, dodané množstvo tovarov (128 ks tovaru, ktoré boli predmetom faktúry vystavenej v roku 2020) nepredstavuje ani dostatočný objem, intenzitu ani územný rozsah predaja, ktoré sú potrebné na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známok na základe jeho používania. Ostatné predložené dôkazy buď nie sú datované alebo nespádajú do rozhodného časového obdobia (faktúra č. 210100066 vystavená 10. septembra 2021 z dôkazu č. 1 a dôkazy č. 2 a 5), alebo z nich nevyplýva používanie prihláseného označenia „SHINE“ vo vzťahu k nárokovaným tovarom, ako ani jeho vnímanie na trhu relevantným spotrebiteľom (dôkazy č. 3, 4, 5).

Orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že pre účely prekonania vznesených zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach je potrebné predložiť dôkazy, z ktorých vyplýva rozsiahle a intenzívne používanie označenia prihláseného na zápis v súvislosti s nárokovanými tovarmi a službami, pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky a vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, vďaka ktorému relevantná spotrebiteľská verejnosť identifikuje tovary a služby ním označované ako tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja, čo v danom prípade nemožno považovať za splnené.

S prihladením na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku slovnej ochrannej známky „SHINE“, č. spisu POZ 1949-2021, zamietol, pretože v predmetnom prípade sú naplnené zápisné výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Na základe všetkých uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Správny súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Pavol Gregorčok
predseda úradu

Doručiť:

Mgr. Peter Kružliak, advokát, Grösslingová 6 - 8, BRATISLAVA 1, Slovenská republika