

Z rozhodnutí ÚPV SR

Rozhodnutie predsedu úradu zn. POZ 887-2020/II-48-2021 z 25. 5. 2021 (právoplatnosť 8. 6. 2021)

ABSTRAKT

Prihláška obrazovej ochrannej známky bola prihlasovateľmi podaná pre tovary a služby v triedach 5, 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prvostupňovým rozhodnutím bola prihláška ochrannej známky zamietnutá pre všetky nárokované tovary a služby z dôvodu, že prihlásené označenie vo vzťahu k nim nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie účelu, zamerania a charakteru dotknutých tovarov a služieb. Odvolací orgán posúdenie naplnenia uplatnených zápisných výluk uskutočnené prvostupňovým orgánom označil za správne, podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil. Po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia konštatoval, že prihlásené označenie, ktoré je tvorené slovom „PROCLEANER“ znázorneným štandardným veľkým tlačným písmom v dvoch farbách, pričom písmeno „O“ je šikmo akoby preškrtnuté, bude príslušný spotrebiteľ vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 5, 35 a 37 okamžite a bez ďalšieho rozmýšľania vnímať ako opisné a bez rozlišovacej spôsobilosti. Farebnú úpravu a jednoduchú štylizáciu písmena „O“ prihláseného označenia nepovažoval za ničím zvláštnu ani dostatočne originálnu, resp. dištinktívnu na to, aby spotrebiteľ na základe nej dokázal identifikovať takto označené tovary alebo služby ako pochádzajúce práve od prihlasovateľov.

ABSTRACT

The applicant sought to register the figurative mark for goods and services in Classes 5, 35 a 37. The Trademark Division refused the application for all the goods and services applied for because it is non-distinctive and descriptive. The Appeal Body agreed with the findings of the Trademark Division, dismissed the appeal and confirmed the decision. The Appeal Body finds that the sign applied for, which consists of a word „PROCLEANER“ in standard capital letters in two colours and the letter „O“ is crossed out diagonally, will be by consumers in respect of the goods and services applied for in Classes 5, 35 and 37 immediately and without further consideration perceived as descriptive and non-distinctive. The colour scheme and the simple stylization of the letter „O“ of the sign applied for was not considered as to be anything special or sufficiently original or distinctive.

Kľúčové slová

Označenie bez rozlišovacej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov – označenie opisné podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov – obrazové označenie

Keywords

Non-distinctive – Article 5(1)(b) Act No 506/2009 Coll. on Trade Marks – Descriptive – Article 5(1)(c) Act No 506/2009 Coll. on Trade Marks – figurative mark

Prihlásené označenie

(POZ 887-2020)



Prihlásené označenie (POZ 887-2020)

trieda 5 – antiseptické prípravky, dezinfekčné prípravky; alkoholy na farmaceutické účely; alkoholy na liečebné účely; čistiace prípravky na kontaktné šošovky; dezinfekčné prípravky na hygienické účely; fungicídy; glycerín na lekárske účely; herbicídy; hygienické nohavičky; hygienické tampóny; chemické dezinfekčné prostriedky na WC;

chemicko-farmaceutické prípravky; insekticídy; ovínadlá; peroxid vodíka na lekárske účely; pesticídy

trieda 35 – poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; marketingový prieskum; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; podpora predaja (pre tretie osoby); organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; obchodné sprostredkovateľské služby

trieda 37 – bielenie bielizne; dezinfekcia; čistenie odevov; deratizácia; ničenie škodcov (nie v poľnohospodárstve); čistenie ciest; čistenie interiérov a exteriérov budov

Prihláška obrazovej ochrannej známky bola prihlasovateľmi podaná 27. apríla 2020 pre tovary a služby v triedach 5, 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prvostupňovým rozhodnutím bola v zmysle § 28 ods. 4 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach) zamietnutá pre všetky nárokované tovary a služby. Podľa prvostupňového orgánu prihlásené označenie nemá vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 5, 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovacu spôsobilosť, pretože je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie účelu, zamerania a charakteru dotknutých tovarov a služieb. Prihlásené označenie poskytuje relevantnému spotrebiteľovi priamu a jednoznačnú informáciu, že poskytovateľom prihlásené tovary (dezinfekčné, čistiace, antiseptické prípravky) a služby budú určené na čistenie alebo zamerané na dosiahnutie čistoty. Uvedené vyplynulo z významu jednotlivých slovných prvkov prihláseného označenia, ktoré hoci sú spojené do jedného celku, sú farebne odlišné tak, že ich spotrebiteľia vnímajú ako dve samostatné slová. Konkrétne ide o spojené slová „pro“ vo význame „pre, za, určený na dačo, s prihliadnutím na dačo, vzhľadom na dačo“ a „cleaner“ vo význame „čistý, resp. čistič, upratovač, čistiaci prostriedok“. V súvislosti s prihlasovateľmi predloženými dôkaznými materiálmi prvostupňový orgán konštatoval, že prostredníctvom nich nebolo preukázané nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Prihlasovatelia v podanom rozklade spochybnili konštatovanie prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie nemá rozlišovacu spôsobilosť a uviedli, že v registri ochranných známk úradu nie je zapísané žiadne označenie, ktoré by bolo v kolízii s prihláseným označením a ani žiaden iný subjekt na trhu v Slovenskej republike nevyrába výrobky pod rovnakým označením.

Odvolačný orgán, ktorý na základe podaného rozkladu preskúmal prvostupňové rozhodnutie, potvrdil, že prihlásené označenie predstavuje označenie bez rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach a keďže vo vzťahu ku všetkým nárokoványm tovarom a službám len opisuje ich účel, charakter a zameranie, napĺňa zároveň zápisnú výluk v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach. Uvedené vyplynulo zo skutočnosti, že prihlásené označenie je tvorené slovom „PROCLEANER“ znázorneným štandardným veľkým tlačeným písmom, pričom písmeno „O“ je šikmo akoby preškrtnuté. Zároveň je predmetný slovný prvok znázornený v dvoch farbách, časť „PRO“ je zelená a časť „CLEANER“ modrá, vďaka čomu spotrebiteľ okamžite identifikuje, že ide o spojenie dvoch slovných prvkov. V tejto súvislosti odvolací orgán uviedol, že prihlasovatelia nespochybnili konštatovanie prvostupňového orgánu, že slovný prvok „PRO“ predstavuje v anglickom

jazyku predponu s významom „pre, za, určený na niečo“ a slovný prvok „CLEANER“ znamená v preklade z anglického do slovenského jazyka „čistič, upratovač, čistiaci prostriedok“ (In: PC translator). S ohľadom na uvedené podľa odvolacieho orgánu spotrebiteľ bude prihlásené označenie ako celok vnímať vo význame „podporujúci čistotu, určený na čistenie“.

V nadväznosti na uvedené odvolací orgán konštatoval, že prihlásené označenie je nárokované pre tovary v triede 5, ktoré možno súhrne označiť ako chemické, prípadne iné prostriedky na čistenie, dezinfekciu, ničenie škodcov a pod., a pre služby v triede 37, ktoré možno súhrne označiť ako služby zamerané na čistenie, dezinfekciu a ničenie škodcov. Vzhľadom na význam prihláseného označenia bude relevantný spotrebiteľ, ktorým je v danom prípade spotrebiteľ zaujímajúci sa o čistenie, dezinfekciu či deratizáciu, vo vzťahu ku všetkým nárokoványm tovarom a službám v triedach 5 a 37 prihlásené označenie okamžite a bez ďalšieho rozmyšľania vnímať ako opisné, poskytujúce mu priamu informáciu o ich účele, charaktere a zameraní, tzn. že ide o tovary a služby určené na čistenie. Rôzne obchodné a reklamné služby v triede 35, pre ktoré je prihlásené označenie tiež nárokované, označil odvolací orgán za služby podporné alebo súvisiace s tovarmi a službami nárokovými v triedach 5 a 37, a teda aj vo vzťahu k nim konštatoval naplnenie uplatnených zápisných výluk.

Pokiaľ ide o grafickú úpravu prihláseného označenia (farebná úprava spočívajúca v použití dvoch farieb), táto nie je podľa odvolacieho orgánu ničím zvláštna ani dostatočne originálna na to, aby spotrebiteľ na základe nej dokázal identifikovať takto označené tovary alebo služby ako pochádzajúce práve od prihlasovateľov. Rovnako jednoduchú štylizáciu písmena „O“ nemožno vnímať ako dištinktívny prvok, keďže ide o takú nenápadnú úpravu, že spotrebiteľ ju môže ľahko prehliadnuť.

Pokiaľ ide o argument prihlasovateľov, že na území Slovenskej republiky nie je zapísané žiadne iné kolízne označenie obsahujúce slovo „PROCLEANER“ a ani žiadny iný subjekt takéto označenie na trhu nepoužíva, odvolací orgán uviedol, že skutočnosť, že určité označenie nie je registrované ako ochranná známka a v čase jeho prihlásenia na zápis do registra ochranných známk nie je používané iným subjektom na trhu, nesvedčí sama osebe v prospech zápisnej spôsobilosti tohto označenia. Neexistencia zápisu určitého označenia ako ochrannej známky ani absencia jeho používania inými subjektmi automaticky neznamená, že toto označenie má rozlišovacu spôsobilosť a môže mu byť priznaná právna ochrana v zmysle zákona o ochranných známkach. Uvedené podľa odvolacieho orgánu vyplýva z toho, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe toho, či relevantná verejnosť bezprostredne vníma toto označenie ako dištinktívne s ohľadom na nárokované tovary alebo služby, t. j. ako označenie ich obchodného pôvodu, pričom neexistencia zápisu určitého označenia ako ochrannej známky ani absencia predchádzajúceho používania viacerými subjektmi nevyhnutne

nepredstavuje dôkaz o takomto vnímaní. Odvolací orgán doplnil, že pokiaľ je posudzované označenie opisným označením bez rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, predmetné zápisné výluky sa nedajú odstrániť argumentom, že prihlasovateľ je jedinou osobou, ktorá v súčasnosti takto označené tovary alebo služby poskytuje.

V súvislosti s poukazom prihlasovateľov na zápisy označení obsahujúcich slovný prvok „PROCLEANER“ v iných štátoch a ich tvrdením, že známkové právo je vo všetkých štátoch harmonizované a podmienka rozlišovacej spôsobilosti sa uplatňuje všade rovnako, odvolací orgán konštatoval, že úrad sa pri posúdení zápisnej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra riadi zákonom o ochranných známkach, pričom rozhodnutiami úradov iných štátov nie je viazaný. Zápisy ochranných známk zahranicnými národnými úradmi preto nemožno samy osebe považovať za rozhodujúce pre posúdenie zápisnej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známk, nakoľko je na správnej úvahe toho-ktorého úradu, aby vyhodnotil okolnosti daného prípadu a vo veci náležite rozhodol.

Čo sa týka poukazu prihlasovateľov na prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 2738-2018 „Tutky“, medzinárodnú ochrannú známku č. 948448 „TUTKU“ a ochrannú známku EÚ č. 7528821 „TUTKU“, odvolací orgán uviedol, že prihlasovatelia nevysvetlili, akým spôsobom uvedené

označenia súvisia s predmetnou vecou, a preto tento poukaz pre rozhodnutie v predmetnej veci považoval za irelevantný. Za irelevantný označil odvolací orgán aj poukaz prihlasovateľov na rozhodnutie úradu zn. POZ 2249-2015/Z-29-2017 z 23. februára 2017, resp. na rozsudky Súdneho dvora EÚ vo veci C-38/08 P z 21. januára 2010 a C-311/11 P z 12. júla 2012 a uviedol, že tieto pojednávajú o zápisnej spôsobilosti/nespôsobilosti reklamného sloganu, čo nie je prípad predmetnej prihlášky ochrannej známky. Z uvedeného dôvodu zastal názor, že závery z týchto rozsudkov nie je možné uplatniť na daný prípad (kde bola namietaná opisnosť prihláseného označenia a z toho vyplývajúci nedostatok rozlišovacej spôsobilosti), keďže sa vyznačuje odlišným skutkovým stavom.

Keďže na základe preskúmania napadnutého rozhodnutia vyplynulo, že posúdenie naplnenia zápisných výluk podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach uskutočnené prvostupňovým orgánom bolo správne, odvolací orgán podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie, ktorým bola prihláška obrazovej ochrannej známky zamietnutá, potvrdil.

Rozhodnutie v plnom znení nájdete na
<https://www.indprop.gov.sk/rozhodnutia/rozhodnutia.html>

Spracovala: JUDr. Zuzana Ďuriančíková

Rozhodnutie predsedu úradu zn. POZ 1966-2018/II-30-2021 z 8. 4. 2021 (právoplatnosť 8. 4. 2021)

ABSTRAKT

Prihlasovateľ podal prihlášku slovnnej ochrannej známky pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých prihlásených tovarov, uplatnil z dôvodu, že v prípade zverejneného označenia a staršej slovnnej ochrannej známky zapísanej pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorej je majiteľom, existuje pravdepodobnosť ich zámieny. Prvostupňovým rozhodnutím bolo námietkam vyhovené a prihláška ochrannej známky bola zamietnutá. Podľa prvostupňového orgánu existuje pravdepodobnosť zámieny zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou vo vzťahu ku všetkým nárokovaným tovarom, ktoré boli posúdené ako zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky v rovnakej triede, a to napriek vyššej miere pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorú táto kolízny tovar venuje. Odvolací orgán, ktorý preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu podaného rozkladu, dospel k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, že medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámieny, a to vo vzťahu ku všetkým nárokovaným tovarom zverejneného označenia, ktoré boli posúdené ako zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky, čím boli splnené podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

ABSTRACT

The applicant sought to register the word mark for goods in Class 5. An opposition was based on an earlier word mark registered for goods in Class 5 and filed on the ground that there was a likelihood of confusion by the relevant public. The Opposition Division upheld the opposition and rejected the trade mark application. The Opposition Division found likelihood of confusion between the compared marks, despite the greater attention paid by the relevant consumer. The Appeal Body, which came to the same conclusion that there was a likelihood of confusion between the marks in relation to all claimed goods which were found to be identical, dismissed the appeal and confirmed the decision.