



Banská Bystrica 16.1.2014

POZ 5092-2012/Z-11-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5092-2012 s názvom **UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE** z 10.2.2012 prihlasovateľa Vydavateľstvo EUROSTAV, s.r.o., Nová 3, 831 03 Bratislava, SK, ktorého v konaní zastupuje Makošová Katarína, Mgr., Guothova 19, 831 01 Bratislava, SK,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 20.7.2012 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť pretože 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.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) v liste z 20.7.2012 uviedol nasledovné:

Slovné označenie UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE nemá ako celok podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu tovarom a k službám, ktoré sú uvedené v zozname tovarov a služieb v triedach 9, 16, 35 a 41. Prihlasované označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám pretože poskytuje relevantnej verejnosti len jednoduchú informáciu o vlastnostiach, konkrétne o zameraní tovarov a služieb. Relevantnej verejnosti bude zrejmé zameranie tovarov akými sú rôzne nahrávky na nosičoch, rôzne tlačoviny a súvisiace tovary. Relevantnej verejnosti bude zrejmé aj zameranie služieb akými sú organizovanie rôznych konferencií a výstav, vydávanie kníh a časopisov a ďalšie s tým spojené služby reklamného a obchodného charakteru. Zrejmosť zamerania tovarov a služieb označených slovným spojením UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE vyplýva z jeho významu. Udržateľnosť je vlastnosť výstavby budov spočívajúca v tom, že spĺňa požiadavky udržateľného rozvoja Zeme. Základom širokého uplatnenia princípov trvalo udržateľnej výstavby sú tepelnoizolačné a akumuláčny vlastnosti budovy (In.: Wikipedia). Relevantnej verejnosti teda bude zrejmé, že tovary a služby nárokované v predmetnej prihláške ochrannej známky sú zamerané práve na problematiku architektonických a stavebných riešení využívajúcich technológie a materiály, ktoré prispievajú k udržateľnosti rozvoja zeme, t.j. v konečnom dôsledku k ochrane životného prostredia. Z uvedeného vyplýva, že prihlasované označenie je tvorené výlučne údajmi, ktoré slúžia na určenie vlastností tovarov alebo služieb (konkrétne na určenie zamerania tovarov a služieb) čo je

podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona prekážkou pre zápis prihlasovaného označenia do registra ochranných známk.

Súčasťou prihlášky ochrannej známky sú doklady, ktoré predstavujú odborné časopisy a CD, pripravované pre relevantnú verejnosť. Predložené doklady podľa názoru prihlasovateľa preukazujú, že prihlasované označenie pred dňom podania prihlášky nadobudlo na základe jeho používania rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom a službám pre ktoré je prihlasované.

Predložené doklady obsahujú informáciu, že spoluorganizátormi tohto podujatia sú okrem prihlasovateľa aj Slovenská komora architektov, Slovenská komora stavebných inžinierov a Bratislavský samosprávny kraj. Je zrejmé, že tieto doklady nepreukazujú, že pred podaním prihlášky používal prihlasované označenie vo vzťahu k organizovaniu konferencií len prihlasovateľ. Z predložených dokladov teda nevyplýva, že prihlasované označenie sa pred podaním predmetnej prihlášky stalo príznačné pre prihlasovateľa vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám.

Vzhľadom na opisný charakter prihlasovaného označenia a vzhľadom na to, že predloženými dokladmi nebolo preukázané nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia pred podaním prihlášky vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám, nie je možné toto označenie zapísať do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ odpovedal listom doručeným úradu 28.1.2013. V odpovedi prihlasovateľ uviedol nasledovné:

Prihlasované označenie je vo vzťahu k prihlasovaným službám fantazijné a malo by sa posudzovať v celku a nie ako jednotlivé slová. Materiály (časopisy a CD), ktoré boli súčasťou prihlášky ochrannej známky boli pripravované pre relevantnú verejnosť, čím je možné konštatovať, že prihlasované označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom a službám, pre ktoré je prihlasované. Ako organizátor podujatia je v predložených materiáloch uvedený prihlasovateľ predmetnej prihlášky ochrannej známky (ďalej „prihlasovateľ“), ktorým je spoločnosť Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o. Ďalšie údaje uvedené v predložených dokladoch týkajúce sa spoluorganizátorov ako aj reklamných partnerov a podobne, nebude verejnosť vnímať vo vzťahu k organizátorovi podujatia, keďže nie je možné stotožniť postavenie týchto úloh pri organizovaní podobných podujatí. Je možné tvrdiť, že z predložených dokladov vyplýva, že podujatie organizuje len prihlasovateľ. Z uvedených dôvodov predložené doklady preukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám pred dňom podania prihlášky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky.

Prihlasovateľ k svojej odpovedi priložil aj výpis z vyhľadávača Google, ktorý po zadaní hesla UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE vyhľadá v podstate len texty, týkajúce sa podujatia, ktoré organizuje prihlasovateľ.

K odpovedi prihlasovateľa úrad uvádza nasledovné:

Výlučne slovné označenie UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE ako celok nie je fantazijné vo vzťahu k službám v triede 41, ktoré majú charakter organizovania odborných podujatí a vydávania rôznych publikácií, pretože relevantnej verejnosti poskytuje jednoznačnú informáciu o ich vlastnostiach, konkrétne o ich zameraní. Úrad uviedol už v liste z 20.7.2012, že relevantná verejnosť bude vnímať zameranie takto označených odborných konferencií a služieb vydateľského charakteru v súvislosti s problematikou architektonických a stavebných riešení využívajúcich technológie a materiály, ktoré prispievajú k udržateľnosti rozvoja zeme, t.j. v konečnom dôsledku k ochrane životného prostredia. Zrejmosť zamerania takto označených odborných konferencií a súvisiacich vydateľských služieb z triedy 41 ako aj nahrávok na rôznych nosičoch a prístrojov určených na ich zaznamenávanie z triedy 9, ďalej tlačovín z triedy 16 a služieb reklamného charakteru v triede 35, vyplýva zo skutočnosti, že termín „udržateľnosť“ je vo všeobecnosti veľmi rozšírený a spájaný s otázkou ekológie. Keďže vplyv človeka na životné prostredie súvisí so všetkými jeho činnosťami, zvyšujúci sa dôraz na otázku udržateľnosti rozvoja Zeme sa čoraz viac prejavuje vo všetkých oblastiach ľudskej spoločnosti – v ekológii, v priemysle, v stavebníctve, v ekonomike, v sociálnom systéme. Z uvedeného vyplýva, že odborná verejnosť bude rozumieť slovnému spojeniu

UDRŽTEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE a bude ho vnímať ako strohú informáciu o zameraní služieb a súvisiacich tovarov.

Prihlasovateľ si bol vedomý už pri podaní predmetnej prihlášky ochrannej známky, že ide o označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť a preto predložil doklady, ktorými chcel preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia pred podaním prihlášky na území Slovenskej republiky. Ide o nasledovné doklady:

- 1) Časopis EUROSTAV z januára 2011, ktorý na strane 11 obsahuje informáciu, že 26.5.2011 sa uskutoční odborná konferencia na tému UDRŽTEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE, ktorej organizátorom je EUROSTAV,
- 2) Časopis EUROSTAV z marca 2011, ktorý na strane 7 obsahuje informáciu, že 26.5. sa uskutoční 1. Ročník EUROSTAV CONFERENCE UDRŽTEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE, ktorej organizátorom je EUROSTAV,
- 3) Časopis EUROSTAV z apríla 2011, ktorý na strane 10 obsahuje informáciu, že 26.5. sa uskutoční 1. Ročník EUROSTAV CONFERENCE UDRŽTEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE, ktorej organizátorom je EUROSTAV,
- 4) Časopis EUROSTAV z mája 2011, ktorý na strane 9 obsahuje informáciu, že 26.5. 2011 sa uskutoční 1. Ročník EUROSTAV CONFERENCE UDRŽTEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE, ktorej organizátorom je EUROSTAV,
- 5) Časopis EUROSTAV z júna 2011, ktorý na strane 17 obsahuje informáciu, že Vydavateľstvo Eurostav ďakuje spoluorganizátorom a reklamným partnerom za spoluprácu pri organizovaní 1. Ročníka EUROSTAV CONFERENCE UDRŽTEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE.
- 6) Časopis ARCH číslo 1-2/11, v ktorom je na strane 6 uvedené, že 26.5.2011 sa uskutoční odborná konferencia na tému UDRŽTEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE.
- 7) Časopis ARCH číslo 03/11, v ktorom je na strane 1 uvedené, že 26.5. 2011 sa uskutoční 1. Ročník EUROSTAV CONFERENCE UDRŽTEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE, ktorej organizátorom je EUROSTAV,
- 8) Časopis ARCH číslo 04/11, v ktorom je na strane 6 uvedené, že 26.5. 2011 sa uskutoční 1. Ročník EUROSTAV CONFERENCE UDRŽTEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE, ktorej organizátorom je EUROSTAV,
- 9) Časopis ARCH číslo 05/11, v ktorom je na zadnej strane obálky uvedené, že 26.5. 2011 sa uskutoční 1. Ročník EUROSTAV CONFERENCE UDRŽTEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE, ktorej organizátorom je EUROSTAV,
- 10) Časopis ARCH 06/11, v ktorom je na strane 7 uvedené, že Vydavateľstvo Eurostav ďakuje spoluorganizátorom a reklamným partnerom za spoluprácu pri organizovaní 1. Ročníka EUROSTAV CONFERENCE UDRŽTEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE.
- 11) CD, ktoré obsahuje prezentácie prednášateľov konferencie 1. Ročníka EUROSTAV CONFERENCE UDRŽTEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE.

Vo všetkých časopisoch sa uvádza, že sa bude konať prvý ročník konferencie s rovnomenným názvom ako je názov označenia, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 5092-2012. Ide o odborné časopisy zamerané na odbornú problematiku investorov, architektov a stavebníkov. Časopisy sú z obdobia pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, pričom vydavateľom i organizátorom podujatia je prihlasovateľ. Z internetových zdrojov je možné zistiť, že sa skutočne konal prvý ročník konferencie UDRŽTEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE, ktorá mala aj zahraničnú účasť.

Avšak je potrebné uviesť, že prihlasované označenie „UDRŽTEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE“ tvorené výlučne slovným spojením, ktoré relevantnej verejnosti poskytuje iba informáciu o zameraní služieb a tovarov na problematiku architektonických a stavebných riešení využívajúcich technológie a materiály, ktoré prispievajú k udržateľnosti rozvoja zeme, nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných osôb. Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že označenie používa iba on, je nutné uviesť, že nie je podstatné to, či takéto označenie už používa pre rovnaké tovary a služby iný subjekt, ale rozhodujúce je to, či prihlasované označenie je schopné individualizovať tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov, t.j. či spĺňa podmienky zápisnej spôsobilosti podľa § 5 alebo § 6 citovaného zákona. Predmetné označenie nie je schopné túto funkciu plniť. Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktorí ponúkajú tovary alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu tovarov

a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámeny rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia alebo opisné údaje vlastností tovarov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia alebo údaje boli vyhradené jedinému podniku z dôvodu ich zápisu ako ochranných známk. Prihlasované označenie je opisné, lebo iba poskytuje informáciu o vlastnostiach, konkrétne o zameraní služieb a tovarov, pre ktoré je žiadaný jeho zápis do registra ochranných známk. Prihlasované označenie vzhľadom na svoj význam vytvára priamu a konkrétnu spojitosť s konkrétnymi službami a tovarmi, nie však s osobou prihlasovateľa.

Z uvedeného vyplýva, že prihlasovateľ predloženými dokladmi preukázal, že pred podaním prihlášky používal prihlasované označenie v súvislosti organizovaním konferencie. Avšak vzhľadom k tomu, že sa konal iba prvý ročník konferencie s názvom zhodným s jej témou a všetky predložené doklady sa viazali k prvému ročníku konferencie, možno tvrdiť, že vo vzťahu k riadne informovaným a primerane pozorným spotrebiteľom nemohlo prihlasované označenie nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť v súvislosti s týmto druhom služieb a súvisiacich tovarov. Z tohto dôvodu bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:
Mgr. Katarína Makeľová
Guothova 19
831 01 Bratislava