



Banská Bystrica 28. 7. 2015
POZ 1422-2014/Z-332-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1422-2014 s názvom REALITNÁ ÚNIA z 8.8.2014 prihlasovateľa REALITNÁ ÚNIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Májkova 3, 811 07 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 2.10.2014 (ďalej výsledok prieskumu z 2.10.2014) 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“) prihlasovateľovi vo výsledku prieskumu z 2.10.2014 oznámil, že výlučne slovné označenie REALITNÁ ÚNIA ako celok nemá podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k realitným kanceláriám ani k ďalším súvisiacim službám a tovarom, ktoré sú v predmetnej prihláške nárokované v triedach 36, 41, 35 a 16. Úrad odôvodnil chýbajúcu rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovým službám a tovarom tým, že je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie vlastností služieb a tovarov, čo je prekážkou zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona. Spotrebiteľskej verejnosti je prostredníctvom takéhoto označenia poskytnutá len jednoduchá a zrozumiteľná informácia o tom, že takto označené služby a tovary sú poskytované subjektmi zoskupenými v združení, ktoré sa zameriava na problematiku realít, t. j. nehnuteľností. Priemerný spotrebiteľ na základe slovného označenia REALITNÁ ÚNIA nedokáže určiť obchodný pôvod služieb a tovarov. V závere výsledku prieskumu z 2.10.2014 úrad poukázal na to, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Úrad skonštatoval, že skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť.

Prihlasovateľ vo svojej odpovedi doručenej úradu 5.12.2014 uviedol nasledovné:

Označenie REALITNÁ ÚNIA je v slovenskej spoločnosti jedinečné a má rozlišovaciu spôsobilosť. Slovné spojenie REALITNÁ ÚNIA nemá vo svojom názve žiadna iná právnická osoba a ani ho žiadna osoba nevyužívala na označenie tovarov alebo služieb.

Občianske združenie REALITNÁ ÚNIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY je najväčším združením v oblasti realít a z tohto dôvodu je dobre známe v realitných kruhoch a nie je možné si ho zameniť s iným subjektom. Označenie REALITNÁ ÚNIA je známe medzi spotrebiteľmi pretože každý člen REALITNEJ ÚNIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY má na najnavštevovanejšom inzertnom portáli www.topreality.sk (počet unikátnych vstupov na stránku : 4 000 000 užívateľov ročne) uvedené, že je členom REALITNEJ ÚNIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Zároveň je REALITNÁ ÚNIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY prostredníctvom svojich zástupcov držiteľom registrácie domén www.realitnaunia.sk a www.realitna-unia.sk.

Prihlasovateľ poukázal na ochranné známky, ktoré sú podľa jeho názoru obdobné ako prihlásené označenie a napriek tomu boli úradom zapísané do registra ochranných známk. Ide o nasledovné ochranné známky:

- REALITNÁ GALÉRIA - slovná ochranná známka zapísaná pod číslom 226495,
- REALITNÁ LIGA - slovná ochranná známka zapísaná pod číslom 220962,
- OVOCINÁRSKA ÚNIA - slovná ochranná známka zapísaná pod číslom 196994.

V tejto súvislosti prihlasovateľ uviedol, že zamietnutie zápisu slovného označenia REALITNÁ ÚNIA do registra ochranných známk by bolo v rozpore s ustanovením § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, podľa ktorého „správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikli neodôvodnené rozdiely“.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že označenie REALITNÁ ÚNIA by malo poskytovať a poskytuje jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že ide o združenie zameriavajúce sa na problematiku realít. V opačnom prípade by podľa prihlasovateľa označenie bolo v rozpore s § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

V závere odpovede prihlasovateľ uviedol, že označenie REALITNÁ ÚNIA je špecifické tým, že ide o označenie občianskeho združenia, ktoré združuje svojich členov. S ohľadom na to, že občianske združenia nie sú zakladané za účelom podnikania či za účelom tvorby zisku, ale s cieľom presadzovania záujmom svojich členov, nie je vhodné aby sa na označenie občianskeho združenia nahliadalo prísne podnikateľskou optikou. Väčšina občianskych združení neposkytuje tovary ale služby komerčného charakteru, preto požiadavka „určenia obchodného pôvodu“ je v tomto prípade diskriminačná v neprospech právnických osôb – občianskych združení.

Prihlasovateľ na podporu svojich tvrdení priložil k odpovedi na úradný list nasledovné prílohy:

- Výtlačok z internetovej stránky www.topreality.sk, ktorá obsahuje informáciu o členstve predajcu realít v občianskom združení „Realitná únia SR“,
- Stanovy občianskeho združenia REALITNÁ ÚNIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY (v predmetnom doklade je zvýraznené právne postavenie únie, podľa ktorého je únia dobrovoľnou, nezávislou, neziskovou, nepolitickou organizáciou združujúcou osoby pôsobiace na realitnom trhu),

Úrad k odpovedi prihlasovateľa uviedol vo výsledku prieskumu z 13.3.2015 nasledovné:

Tvrdenie prihlasovateľa, že označenie REALITNÁ ÚNIA nemá vo svojom názve žiadna iná právnická osoba a ani ho žiadna osoba nevyužívala na označenie tovarov alebo služieb nie je dôkazom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia k nárokovým tovarom a službám pred podaním prihlášky. Nie je podstatné či takéto označenie už používa pre rovnaké tovary a služby iný subjekt, ale rozhodujúce je to, či prihlásené 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. Z tohto dôvodu na preukazovanie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia nemá vplyv ani tvrdenie prihlasovateľa, že občianske združenie REALITNÁ ÚNIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY je najväčším združením v oblasti realít. Slovné spojenie „REALITNÁ ÚNIA“, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1422-2014 je len časťou názvu občianskeho združenia REALITNÁ ÚNIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Všeobecné označenie „REALITNÁ ÚNIA“ poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti len jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že takto označené služby a tovary sú poskytované subjektmi zoskupenými v združení, ktoré sa zameriava na problematiku realít, t. j. nehnuteľností. Z uvedeného vyplýva, že výlučné právo na používanie takéhoto opisného slovného

označenia vyjadrujúceho len vlastnosti tovarov a služieb nemôže ostať jedinému subjektu, pretože by tým bolo znemožnené ostatným subjektom, ktoré poskytujú tovary a služby zamerané na nehnuteľnosti, označiť tieto tovary a služby tak, aby spotrebitelia vedeli na akú oblasť sú tieto tovary a služby zamerané.

K zapísaným ochranným známkam č. 226495, 220962, 196994, ktoré prihlasovateľ uviedol vo svojej odpovedi, úrad uvádza, že poukazovanie na iné prípady, ktoré nie sú objektívne skutkovo zhodné, je bezpredmetné, pretože každé označenie je posudzované zvlášť na základe konkrétnych špecifických podmienok a náležitostí tej ktorej prihlášky ochrannej známky. Vo všeobecnosti platí, že existujúce zápisy ochranných znáмок nevedú samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania, k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných znáмок. Prípadná existencia absolútnych dôvodov zamietnutia prihlasovaného označenia stanovených v § 5 citovaného zákona musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska tovarov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania daného označenia spotrebiteľmi týchto tovarov a služieb. Z uvedeného dôvodu prihlasovateľom uvádzané zapísané ochranné známky, nemožno porovnávať s prihláseným označením „REALITNÁ ÚNIA“, pretože ide o odlišné označenia.

Prihlasovateľ tiež uviedol, že ak by označenie REALITNÁ ÚNIA neposkytovalo jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že ide o združenie zameriavajúce sa na problematiku realít, bolo by v rozpore s § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. K tomu úrad uvádza, že pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti označenia REALITNÁ ÚNIA nie je dôvod na teoretické úvahy o prípadnej klamlivosti označenia, keďže predmetné označenie klamlivú povahu vo vzťahu k nárokovým službám nemá. Podstatné je, že prihlásené označenie neobsahuje okrem opisných slovných prvkov žiadny iný prvok, ktorý by umožnil relevantnej spotrebiteľskej verejnosti určiť obchodný pôvod tovarov a služieb (to znamená poskytovateľa tovarov a služieb).

Je potrebné uviesť, že prítomnosť slovného spojenia REALITNÁ ÚNIA v názve prihlasovateľa, ktorým je občianske združenie REALITNÁ ÚNIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, nezaručuje rozlišovaciu spôsobilosť prihlásenému označeniu. Názvy občianskych združení môžu ale nemusia mať rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k tovarom a službám, ktoré tieto občianske združenia poskytujú. Nemožno stotožňovať registráciu názvu občianskeho združenia v registri občianskych združení s registráciou označenia v registri ochranných znáмок. Podmienkou registrácie názvu občianskeho združenia v registri občianskych združení nie je rozlišovacia spôsobilosť. Naopak základnou funkciou ochrannej známky je rozlišovacia spôsobilosť vo vzťahu k tovarom a službám pre ktoré sa má zapísať.

Doklady, ktoré prihlasovateľ predložil k svojej odpovedi nepreukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pred podaním prihlášky vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám na území Slovenskej republiky. Z výtlačku z internetovej stránky www.topreality.sk, ktorá obsahuje informáciu o členstve predajcu realít v občianskom združení „Realitná únia SR“ nie je zrejmá intenzita ani rozsah používania slovného označenia REALITNÁ ÚNIA a zároveň je nutné dodať, že predložený doklad sa vzťahuje k dátumu 5.11.2014, to znamená k dňu, ktorý je po podaní predmetnej prihlášky ochrannej známky. Poukázanie prihlasovateľa na existenciu internetových stránok www.realitnaunia.sk a www.realitna-unia.sk nepreukazuje nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pred podaním prihlášky ochrannej známky vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám. Stanovy občianskeho združenia REALITNÁ ÚNIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY predstavujú vnútorný dokument občianskeho združenia, ktorý nepreukazuje nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pred podaním prihlášky vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám. Zároveň je potrebné uviesť, že i prípadné preukázanie používania označenia pred podaním prihlášky ochrannej známky automaticky neznamená, že označenie možno považovať za také, ktoré nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť do takej miery, že je schopné zabezpečiť rozlíšenie tovarov alebo služieb rôznych subjektov. Do takej skupiny označení, vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, patrí aj slovné označenie „REALITNÁ ÚNIA“. Treba zdôrazniť, že používanie označenia v obchodnom styku pred podaním prihlášky je len hmotnoprávnym predpokladom pre skúmanie dôkazov, ktoré majú preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia, nie je však dôkazom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti samotným.

Vzhľadom na to, že prihlasovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám, nie je možné uznať výlučne slovné označenie REALITNÁ ÚNIA za ochrannú známku.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 20.5.2015 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam úradu, 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 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:
REALITNÁ ÚNIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Májkova 3
811 07 Bratislava