



Banská Bystrica 3. 12. 2018
POZ 2765-2017/Z-533-2018

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2765-2017 zo 16.11.2017 prihlasovateľa TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, 960 01 Zvolen 1, SK, ktorého v konaní zastupuje inventa Patentová a známková kancelária s. r. o., Palisády 50, 811 06 Bratislava 1, SK,

sa zamietá

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

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 22.3.2018 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 v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 22.3.2018 uviedol, že obrazové označenie



prihlásené pre tovary „drevo (polotovar); tehly; vápno; strešné krytiny (nekovové); nekovové vodovodné potrubia; štrk; makadam; omietky (stavebný materiál); dosky, latky; stavebné materiály (nekovové); dlažby (nekovové); dlaždice, obkladačky pre stavebníctvo (nekovové)“ v triede 19, „nábytok; skrinky s umývadlom (nábytok); zrkadlá“ v triede 20 a služby „maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 19 a 20 tohto zoznamu a so zariadeniami na sanitárne účely, s kúpeľňovými armatúrami, s kúpeľňovým nábytkom, s kúpeľňovými doplnkami, s farbami, s nátermi, s prísadami do mált a do betónu, s vykurovacími telesami, so záhradnou technikou, s ručnými nástrojmi a náradím (na ručný pohon); obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti zabezpečenia stavebných prác; inzertné služby; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; fakturácie“ v triede 35, „doručovanie tovarov; skladovanie tovarov (úschova); prenájom skladísk; doprava; distribúcia [doprava] maloobchodných tovarov; distribúcia tovarov na reklamné účely“ v triede 39 a „navrhovanie interiérov; štúdie technických projektov; grafické dizajnérstvo; dizajnérske služby týkajúce sa stavebníctva; navrhovanie 3D animácií (grafické dizajnérstvo); vytváranie a modelovanie 3D animácií (grafické dizajnérstvo); navrhovanie prezentácií a katalógov (grafické dizajnérstvo); tvorba prezentácií a katalógov (grafické dizajnérstvo); počítačové animácie a vizualizácie (grafické dizajnérstvo); poskytovanie

informačných, poradenských a konzultačných služieb v oblasti služieb uvedených v triede 42 tohto zoznamu“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona. Úrad skonštatoval, že prihlásené označenie nemá ako celok vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorené len jednoduchými geometrickými obrazcami (čiernym obdĺžnikom a mnohouholníkom), ktoré bez ďalších rozlišovacích prvkov neumožňujú spotrebiteľom určiť pôvod tovarov a služieb.

Úrad ďalej uviedol, že vzhľadom na skutočnosť, že označenie nie je schopné rozlíšiť tovary a služby jedného subjektu od rovnakých tovarov a služieb iného subjektu, je predmetné obrazové označenie označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov a služieb pochádzajúcich od rôznych subjektov. Označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť nemožno podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona uznať za ochrannú známku.

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 25.5.2018 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetné označenie má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Podľa prihlasovateľa úrad prihlásené označenie neposúdil ako celok, resp. nebral do úvahy celkový dojem, ale len konštatoval, že obrazové označenie pozostáva z jednoduchých geometrických obrazcov. Prihlasovateľ uviedol, že obrazové prvky použité v predmetnom označení boli cielene fantazijne usporiadané tak, aby pripomínali písmeno „T“, ktoré je zároveň prvým písmenom obchodného mena prihlasovateľa „TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o.“. Na podporu svojich tvrdení prihlasovateľ poukázal na niekoľko zapísaných obrazových ochranných známk, ktoré majú podľa neho rovnaký charakter ako prihlásené označenie, konkrétne:

- OZ č. 245888



- OZ č. 247128



- OZ č. 243599



V závere prihlasovateľ požiadal úrad, aby prehodnotil svoje stanovisko a predmetné označenie zverejnil vo Vestníku ÚPV SR.

Záverečné zhodnotenie úradu:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že predmetné označenie (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona nemá ako celok vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 19, 20, 35, 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad súhlasí s tvrdením prihlasovateľa, že prihlásené označenie je nutné posudzovať ako celok, avšak to neznamená, že označenie nemôže byť analyzované po jeho častiach. Je potrebné si uvedomiť, že prihlásené obrazové označenie má byť používané ako ochranná známka, t. z. na označovanie tovarov a služieb. Je preto potrebné zobrať do úvahy to, ako bude prihlásené označenie v spojitosti s týmito tovarmi

a službami vnímať spotrebiteľ, ktorému sú určené. Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť medzi tovarmi alebo službami na trhu. Úrad má za to, že prihlásené označenie pozostáva výlučne z takých grafických prvkov, ktoré ani samostatne ani ako celok nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, a preto ich spotrebiteľ nebude vnímať ako dištinkívne prvky označenia.

Úrad znovu konštatuje, že na základe grafického prevedenia obrazového označenia ako celku, to je spojenia čierneho obdĺžnika a čierneho mnohouholníka na bielom podklade, nebude spotrebiteľská verejnosť vedieť jednoznačne určiť poskytovateľa tovarov a služieb, t.z. identifikovať pôvod tovarov a služieb. Priemerný spotrebiteľ totiž takúto úpravu označenia v spojení s tovarmi a službami nezvykne vnímať ako rozlišujúci prvok, teda identifikátor pôvodu tovarov a venuje jej len minimálnu pozornosť. Úrad na základe vyššie uvedeného konštatuje, že grafická úprava predmetného označenia nie je postačujúca, resp. nie je jedinečná a fantazijná natoľko, aby prihlásenému označeniu zabezpečila dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Nie je totiž schopná upútať pozornosť spotrebiteľa v dostatočnej miere a nebude ju vnímať ako údaj o pôvode takto označených tovarov a služieb. Grafická úprava prihlásenému označeniu nedodáva rozlišovaciu spôsobilosť, keďže nepredstavuje také dištinkívne prvky, ktoré sú schopné individualizovať pôvod takto označovaných tovarov a služieb. Priemerný spotrebiteľ nebude ani na jej základe schopný odlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb ostatných poskytovateľov.

Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska výrobkov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto výrobkov a služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 citovaného zákona vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom, keďže každý z týchto dôvodov je nezávislý od iných a vyžaduje si oddelené skúmanie. Všeobecný záujem zohľadnený pri skúmaní každého z týchto dôvodov zamietnutia totiž môže, dokonca musí, odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia.

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 výrobky 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.

Čo sa týka zapísaných obrazových ochranných známok (OZ č. 245888, OZ č. 247128, OZ č. 243599), na ktoré vo svojej odpovedi poukázal prihlasovateľ, úrad konštatuje, že prihlasovateľ síce poukázal na uvedené ochranné známky, ale bez toho, aby uviedol, v čom vidí podobnosť medzi skutkovým stavom v prípade týchto ochranných známok a skutkovým stavom v prípade prihláseného označenia, a najmä, aké skutočnosti dané v prípade uvedených ochranných známok odôvodňujú zápis prihláseného označenia do registra. Konštatoval len, že ak by nemalo byť zapísané prihlásené označenie, nemohli by byť zapísané ani ním uvedené ochranné známky. Úrad má za to, že je povinnosťou prihlasovateľa v prípade, že považuje výsledok prieskumu prihláseného označenia za nesprávny, uviesť argumenty, ktoré považuje za odôvodňujúce jeho presvedčenie. Len poukázanie na iné zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť, napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu funkciu ochrannej známky, nemôže viesť k jeho zápisu do registra ochranných známok. Zároveň je potrebné dodať, že ak sa prihlasovateľ domnieva, že uvedené ochranné známky nemali byť zapísané do registra, nejde o argument svedčiaci v prospech toho, že by prihlásené označenie, napriek tomu, že nespĺňa zákonom stanovené podmienky, malo byť zapísané ako ochranná známka. Takáto skutočnosť by mohla byť dôvodom podania návrhu na vyhlásenie dotknutých ochranných známok za neplatné, nie však dôvodom na zápis iného, v tomto prípade prihláseného označenia, ktoré nespĺňa predpoklady na zápis do registra ochranných známok. Na základe vyššie uvedeného úrad považuje poukázanie prihlasovateľa na zapísané ochranné známky za irelevantné. V tejto súvislosti úrad taktiež 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 známok nevedú samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania, k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známok. 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.

Úrad ďalej uvádza, že prihlasovateľ nijako nepreukázal rozsah, objem a intenzitu používania predmetného označenia, a preto nie je možné dospieť k záveru, že predmetné označenie bolo na trhu používané v takej miere (intenzita a celoplošnosť na území Slovenskej republiky), aby sa v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti stalo pre prihlasovateľa príznačným, t.j. aby nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 19, 20, 35, 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a rovnako nepreukázal, 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 tovarom a službám, pre ktoré je prihlásené v zmysle § 5 ods. 2 citovaného 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 cit. 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 na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru známkov a dizajnov

Doručiť:
inventá Patentová a známková kancelária s. r. o.
Palisády 50
811 06 Bratislava 1