



Banská Bystrica 25. 1. 2019

POZ 1967-2017/N-8-2019

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa KLIENTSKE ZMENY s. r. o., Za Kasárňou 1, 831 03 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „KLZ“ do registra ochranných známk, prihláseného 11.8.2017 prihlasovateľom Ing. arch. Martinom Čomorom, Vajnorská 1358/88, 831 04 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 1967-2017 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4.12.2017, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „KLZ“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1967-2017 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 23.2.2018 podané námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. c), d), f) a i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov týkajúce sa všetkých služieb v triedach 35, 36, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ namietal proti zápisu zverejneného označenia do registra s odvolaním sa na to, že zverejnené označenie je úzko späté so skratkou klientskych zmien spoločnosti KLIENTSKE ZMENY s. r. o., ktoré spoločnosť používa v obchodnom styku od jej vzniku, t. j. od 21.4.2016. Namietateľ uviedol, že ho používali vo firemných dokumentoch, v mailovej komunikácii, v skratkách pre obchodných partnerov, v prílohách zmluvy o dielo, v obchodnej komunikácii s klientmi, cenových ponukách a pod.

Namietateľ ako dôkaz predložil 1 výtlačok formulára elektronického kalendára s označením KLZ, 6 kópií e-mailovej komunikácie s obchodnými partnermi so skratkou KLZ v predmete správy a 2 zmluvy o dielo.

Namietateľ na záver žiadal, aby prihláška zverejneného označenia bola zamietnutá.

Listom úradu z 5.4.2018 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení k námietkam, ktoré bolo úradu doručené 17.4.2018, uviedol, že je jediným konateľom a spoločníkom spoločnosti KLZ, s. r. o., zapísanej do Obchodného registra SR dňa 17.6.2017 a zverejnené označenie bolo použité so zámerom šírenia jeho znenia.

Ďalej uviedol, že podanie námietok je možné považovať za účelové konanie smerujúce proti spoločnosti prihlasovateľa. K predloženým dôkazom namietateľa skonštatoval, že v rámci obchodnej komunikácie spoločnosti namietateľa bolo v značnej miere používané označenie „KZ“, pričom námietky smerujú proti označeniu „KLZ“.

Prihlasovateľ vzhľadom na svoju majetkovú účasť v spoločnosti namietateľa a z dôvodu výkonu funkcie konateľa spoločnosti namietateľa predložil viacero dôkazov, v ktorých podľa jeho vyjadrenia skratka „KLZ“

nie je používaná, a zároveň predložil vyjadrenie druhého konateľa spoločnosti namietateľa, ktorý použil vo vyjadrení klientovi skrátené označenie „KZ“.

Prihlasovateľ ako ďalšie dôkazy o používaní označenia „KZ“ predložil 2 zmluvy o dielo spolu s cenovými ponukami, výkaz projekčných prác, rozpočet odhadovaných nákladov, odovzdávací protokol a faktúru. E-mailová komunikácia z 28.3.2018 nebola predložená, hoci vo vyjadrení bola ako dôkaz uvedená.

Prihlasovateľ ako jeden z dvoch konateľov spoločnosti podávajúcej námietky (podľa zápisu v obchodnom registri z 21.4.2016 sú ako konatelia uvedení Ing. arch. Roman Oravec – konajúci v mene namietateľa a prihlasovateľ) s možnosťou konať samostatne a zároveň ako spoločník vo výške podielu 50 % predložil vyhlásenie, z ktorého vyplýva, že nemá námietky proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známkov, pretože činnosť uvedenej spoločnosti je spätá s označením „KZ“.

Prihlasovateľ v závere vyjadrenia navrhol, aby úrad námietky zamietol z dôvodu nenaplnenia skutkovej podstaty dôvodov uvedených v námietkach.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. c), d), f) a i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Podľa § 54b ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. c) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

Podľa § 7 písm. c) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom všeobecne známej známky, ak je označenie zhodné so všeobecne známou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky označenia stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou pre tohto užívateľa, a tovary alebo služby, na ktoré sa označenie a všeobecne známa známka vzťahujú, sú zhodné.

Podľa § 7 písm. d) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom všeobecne známej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so všeobecne známou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky označenia stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou pre tohto užívateľa, a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a všeobecne známa známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so všeobecne známou známkou.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška slovnej ochrannej známky „KLZ“, číslo spisu POZ 1967-2017, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 11.8.2017 prihlasovateľom Ing. arch. Martinom Čomorom, Vajnorská 1358/88, 831 04 Bratislava a zverejnená vo Vestníku úradu 4.12.2017 pre služby v triedach 35, 36, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ KLIENTSKE ZMENY s. r. o., Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava uviedol, že označenie „KLZ“ používal v obchodnom styku od vzniku spoločnosti, teda od 21.4.2016 a jej slovné znenie je úzko späté so skratkou spoločnosti, ktoré používal aj vo firemných dokumentoch.

K uplatnenému dôvodu je potrebné uviesť, že za všeobecne známu známku sa považuje také označenie, ktoré svoju ochranu nezískalo zápisom do registra, ale nadobudnutím všeobecnej známosti. Uvedená skutočnosť vyplýva z článku 6bis Parížskeho dohovoru a článku 16 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS). Všeobecne známa známka je teda označením, ku ktorému vznikajú práva

neformálne jeho používaním. Všeobecne známa známka je známkou tak „silnou“, že sa vžila pre tovary či služby svojho užívateľa v príslušnom okruhu verejnosti natoľko, že má rozlišovaciu spôsobilosť, napriek skutočnosti, že formálne nebola zapísaná do registra.

V prípade námietok založených na existencii všeobecne známej známky dôkazné bremeno znáša namietateľ, t. j. je povinnosťou namietateľa, aby preukázal, že je užívateľom ochrannej známky, ktorá sa pred dátumom 11.8.2017 stala používaním na území Slovenskej republiky všeobecne známou vo vzťahu k tovarom a službám, na ktorých je námietka založená. Z uvedeného vyplýva, že zákon nepočíta so všeobecnou známosťou ako so skutočnosťou známou z úradnej činnosti. Skutočnosť, že ide o všeobecne známu známku, je potrebné dokazovať vždy v príslušnom konaní, pričom je potrebné vychádzať z okolností posudzovaného prípadu. Za relevantné dôkazové prostriedky pri posudzovaní všeobecnej známosti sa považujú napríklad doklady o rozsahu a dobe používania všeobecne známej známky, propagácii, reklame či inzercii, resp. povesti, hodnote a známosti známky medzi príslušnou časťou verejnosti (napr. prostredníctvom zisťovania verejnej mienky). Pri hodnotení, či označenie možno považovať za všeobecne známu známku, je potrebné prihliadať najmä na jeho obchodnú hodnotu, známosť získanú v dôsledku jeho intenzívnej, sústavnej a dlhodobej propagácie, používanie označenia v súvislosti s tovarmi a službami dobrej povesti a mimoriadnej kvality a iné faktory, ktoré svedčia v prospech všeobecnej známosti známky.

Pre posúdenie všeobecnej známosti označenia namietateľa možno za relevantné dôkazné prostriedky považovať tie, ktoré preukázateľne pochádzajú z obdobia pred dňom vzniku práva prednosti zverejneného označenia, čiže pred dňom 11.8.2017 alebo tie, ktoré sa preukázateľne na toto obdobie vzťahujú. Súčasne pri preukazovaní známosti označenia namietateľa sú relevantnými len doklady dosvedčujúce používanie, resp. propagáciu daného označenia, čiže sa neprihliada na doklady osvedčujúce výlučne pasívnu existenciu označenia.

Preukázanie všeobecnej známosti označenia namietateľa

V danom prípade okrem samotného obsahu námietok, namietateľ predložil:

- kópiu formulára elektronického kalendára s označením „KLZ“ bez vyznačenia dátumu, z ktorej však ani samostatne nie sú zjavné žiadne iné relevantné skutočnosti, t. j. použitie kalendára vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti v súvislosti s tovarmi alebo službami, preto tento doklad možno hodnotiť len ako informatívny prostriedok;
- 6 kópií e-mailovej komunikácie s klientmi spoločnosti namietateľa s informáciou o projekte a rozpočte odhadovanej práce, z ktorých len 2 (z 2.8.2017 a 13.7.2017) sú so skorším datovaním ako bolo podanie zverejneného označenia a obsahujú označenie „KLZ“ v predmete e-mailu aj v samotnom texte. Na zostávajúce 4 kópie úrad neprihliadal z dôvodu neskoršieho dátumu komunikácie ako je deň priority zverejneného označenia;
- kópia zmluvy o dielo s klientom č. 1, v ktorej je namietateľ zhotoviteľom, ale bez uvedenia dátumu vzniku zmluvy. V texte zmluvy sa nenachádza označenie „KLZ“, ale označenie „KZ“, ktoré je na str. 3 vysvetlené ako Klientska zmena. V prílohe č. 1 Záväzné podmienky a obmedzenia realizácie klientskych zmien sa v bode 7 nachádza označenie „KLZ“ len jedenkrát, ale tiež bez uvedenia dátumu vyhotovenia prílohy. Označenie „KLZ“ sa nenachádza ani na ďalších stranách príloh, aj keď je v texte uvedený dátum dokončenia projektov 19.4. a 19.5.2017, čo je obdobie pred podaním zverejneného označenia;
- kópia zmluvy o dielo s klientom č. 2 z 31.1.2017, čo je obdobie pred podaním zverejneného označenia, v ktorej je namietateľ zhotoviteľom. V texte zmluvy sa nenachádza označenie „KLZ“, ale tak ako v predchádzajúcej zmluve označenie „KZ“, ktoré je na str. 2 vysvetlené ako Klientska zmena. V prílohe č. 1 Záväzné podmienky a obmedzenia realizácie klientskych zmien sa v bode 7 nachádza označenie „KLZ“ len jedenkrát. Na ďalších stranách príloh je uvedený dátum dokončenia projektov 20.4.2017, čo je obdobie pred podaním zverejneného označenia, avšak označenie „KLZ“ sa v nich nenachádza.

Na základe uvedeného je možné konštatovať, že predložené dôkazy neposkytujú informácie o dlhodobom, intenzívnom používaní alebo sústavnej a dlhodobej propagácii nezapísaného označenia „KLZ“ na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k tomuto územiu v období pred podaním prihlášky zverejneného označenia. Na predložených dôkazoch je síce možné nájsť súvis s namietateľom aj ponúkanými službami, ale preukazujú len sporadické použitie označenia „KLZ“ vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti v relevantnom období, keďže len 2 e-maily obsahovali označenie „KLZ“ a zvyšné doklady buď

vôbec neobsahovali označenie „KLZ“, alebo na viacstranovom dokumente bolo toto označenie použité iba jedenkrát. Tieto doklady tiež nie sú ďalej doložené napr. faktúrami, letákmi, recenziami a pod., t. j. nie je z nich zrejmé akým spôsobom sa mala o službách označených označením „KLZ“ spotrebiteľská verejnosť dozvedieť, a či a v akom rozsahu boli architektonické služby, či odborné poradenstvo s označením „KLZ“ spotrebiteľmi naozaj využité. Podstatnou je aj skutočnosť, že zo žiadnych dokladov nie je možné osvedčiť, že takéto používanie označenia by viedlo k získaniu všeobecnej známosti pre služby namietateľa na relevantnom trhu vo vzťahu k spotrebiteľovi. Rovnako z predložených dokladov nevyplýva ani žiadny stupeň známosti uvedeného označenia v príslušnom segmente verejnosti, či trvanie, rozsah a územný dosah akéhokoľvek používania alebo propagácie, ako ani hodnota, ktorá sa s daným označením spája.

Prihlasovateľ vo vyjadrení k námietkam doložil:

- kópia zmluvy o dielo s klientom č. 1 a č. 2, ktoré sú identické s dôkazmi predloženými namietateľom, pretože ako vyplýva z týchto dokladov, Ing. arch. Martin Čomor (prihlasovateľ a jeden z konateľov spoločnosti namietateľa) a Ing. arch. Roman Oravec (jeden z konateľov spoločnosti podávajúcej námietky) zastupovali v tom čase spoločnosť namietateľa, ktorá bola zhotoviteľom diela a obaja dané zmluvy podpísali. V týchto dôkazoch, ako už bolo uvedené, bolo v súvislosti s namietateľom používané skôr označenie „KZ“, a nie „KLZ“;
- dokumenty spoločnosti Klientске zmeny, s. r. o. (t. j. namietateľa), ktoré boli použité v súvislosti s administratívnymi činnosťami spoločnosti, a to: dve kópie cenovej ponuky, výkaz projekčných prác, rozpočet odhadovaných nákladov, projekt klientske zmeny, odovzdávací protokol, faktúra na obchodného partnera zo 6.9.2016, e-mail z 22.3.2018 spoločnosti Klientске zmeny, s. r. o. klientovi. Ani v jednom z týchto dokumentov nebolo použité v súvislosti s namietateľom označenie „KLZ“, ale označenie „KZ“.

Na základe zhodnotenia predložených dôkazov jednotlivo aj vo vzájomnej súvislosti je potrebné konštatovať, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno a ako už bolo uvedené, nepredložil v predmetnom konaní také doklady, na základe ktorých by bolo možné konštatovať, že označenie „KLZ“ na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územia Slovenskej republiky v rozhodujúcom období, t. j. pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia, v súvislosti so službami namietateľa, sa stalo všeobecne známym.

Vzhľadom na to, že nebola splnená jedna z podmienok úspešného uplatnenia § 7 písm. c) a d) zákona o ochranných známkach, t. j. že namietateľ nepreukázal, že je užívateľom všeobecne známej známky, úrad uvádza, že v danom prípade nebolo dôvodné preskúmať splnenie ďalších podmienok, ktorými sú zhodnosť alebo podobnosť porovnávaných označení, zhodnosť alebo podobnosť kolíznych tovarov a existencia pravdepodobnosti zámieny medzi prihláseným označením a všeobecne známou známkou, pretože len súčasné splnenie všetkých podmienok je predpokladom úspešného uplatnenia námietok podaných v zmysle uvedených zákonných ustanovení.

Po dôkladnej analýze argumentov a dokladov predložených namietateľom je nutné konštatovať, že námietky založené na § 7 písm. c) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sú neopodstatnené.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

Podľa § 7 písm. f) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo užívateľom iného označenia používaného v obchodnom styku, ak právo k tomuto označeniu vzniklo pred dňom podania prihlášky a toto označenie nemá len miestny dosah, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti prihláseného označenia s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku.

Preukázanie používania nezapísaného označenia v obchodnom styku

Ochrana nezapísanému označeniu sa poskytuje, ak jeho používaním v obchodnom styku vzniklo namietateľovi právo k tomuto označeniu pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia, ak zverejnené označenie a nezapísané označenie sú zhodné alebo podobné a súčasne dotknuté tovary alebo služby sú zhodné alebo podobné, čo môže viesť k vzniku pravdepodobnosti zámenny na strane verejnosti alebo asociácie zverejneného označenia s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku. Užívateľovi nezapísaného označenia môže byť priznaná ochrana v zmysle ustanovenia § 7 písm. f) citovaného zákona len pri kumulatívnom naplnení uvedených podmienok.

V danej súvislosti možno poukázať na výsledok konštatovaný v časti predmetného rozhodnutia zaoberajúcou sa posudzovaním naplnenia podmienok podľa § 7 písm. c) a d) citovaného zákona, z ktorého vyplynulo, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal predloženými dôkaznými prostriedkami používanie označenia „KLZ“ v náležitom rozsahu, v akom by v zmysle uplatnených ustanovení citovaného zákona mal byť. Keďže použitie či používanie nezapísaného označenia namietateľom v obchodnom styku v požadovanom rozsahu a kvalite preukázané nebolo, nemožno ani námietky podané podľa § 7 písm. f) citovaného zákona považovať za dôvodné.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

Podľa § 7 písm. i) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 osobou, ktorej práva k autorskému dielu by použitím tohto označenia mohli byť dotknuté, ak bolo dielo vytvorené pred dňom podania prihlášky.

Pri podaní námietok z dôvodu zásahu do autorského práva je potrebné, aby osoba podávajúca námietky prostredníctvom predložených dôkazných prostriedkov preukázala existenciu dotknutého autorského diela, oprávnenie na uplatnenie autorských práv, vytvorenie tohto autorského diela pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia a uviedla spôsob, ako by mohli byť práva k tomuto autorskému dielu použitím zverejneného označenia dotknuté. Namietateľ odôvodnil podanie námietok skutočnosťou, že zverejnené označenie je úzko späté so skratkou používanou spoločnosťou KLIENTSKE ZMENY, s. r. o., t. j. namietateľom, od jej vzniku 21.4.2016, ktorá je používaná na rôznych dokumentoch spoločnosti.

Zo všetkých namietateľom predložených dôkazných prostriedkov vrátane uvedeného stanoviska nie je zrejmé, autorstvo koho a vznik akého konkrétneho autorského diela sa preukazuje. Doklady, ktorými by malo byť preukázané autorské dielo sa neviažu na žiadne konkrétne autorské dielo, tzn., že nie je možné identifikovať samotné autorské dielo. Rovnako tak nemožno z predložených dokladov určiť ich previazanosť na konkrétneho autora, a preto úrad dospel k záveru, že neboli naplnené podmienky na uplatnenie práv k nejakému dielu, ani oprávnenie namietateľa dožadovať sa zamietnutia prihlášky ochrannej známky na základe autorského diela podľa ustanovenia § 7 písm. i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Celkové zhodnotenie

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je nutné konštatovať, že zákonné podmienky posudzovaných námietkových dôvodov podľa § 7 písm. c), d), f) a i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov naplnené neboli, a preto 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. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. 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. Ingrid Brežňanová
riadiateľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

Ing. arch. Martin Čomor
Vajnorská 1358/88
831 04 Bratislava 3

KLIENTSKE ZMENY, s.r.o.
Za Kasárňou 1
831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto