



Banská Bystrica 7. 5. 2020
POZ 166-2018/Z-172-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochranej známky POZ 166-2018 z 22.1.2018 s názvom „BIM konferencia Slovensko“ prihlasovateľa BIM asociácia Slovensko, 29. augusta 36/C, 811 09 Bratislava 1, Slovenská republika, ktorého v konaní zastupuje SMOLÁK HLAVATÁ advokátska kancelária s.r.o., Laurinská 3, 811 01 Bratislava 1,
sa zamietá

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochranej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 21.3.2018 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

- b) nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
- c) 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.

Skúmané označenie je prihlásené pre služby v triedach 35, 37 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V odôvodnení z 21.3.2018 **úrad** prihlasovateľovi oznámil, že výlučne slovné označenie „BIM konferencia Slovensko“ je tvorené tromi slovnými prvkami.

Prvý slovný prvok „BIM“ podľa českej wikipédie predstavuje skratku pre trojslovné spojenie v znení „Building Information Modeling“ (informačný model budovy), príp. „Building Information Management“ (informačný manažment budovy), pričom ide o proces vytvárania správy dát o budove behom celého jej životného cyklu. Informačný model budovy je v podstate digitálny model, ktorý reprezentuje fyzický a funkčný objekt s jeho charakteristikami. Slúži ako otvorená databáza informácií o objekte pre jeho navrhovanie, výstavbu a prevádzku po dobu jeho užívania. Začiatky teórie BIM siahajú až do sedemdesiatych rokov, keď sa o princípe informačného modelu po prvý krát zmieňuje Charles M. Eastman z Inštitútu technológie v Georgii v Spojených štátoch. Obdobný obsah a význam skratky „BIM“ je interpretovaný aj inými zdrojmi vrátane internetovej stránky prihlasovateľa.

Druhý slovný prvok „konferencia“ znamená „1. porada odborníkov, politikov, príslušníkov hnutia ap.: vedecká konferencia, mierová konferencia, tlačová konferencia 2. porada učiteľského zboru: klasifikačná, polročná konferencia 3. pravidelne zasadajúci orgán: Konferencia biskupov Slovenska; Medzivládna konferencia EÚ; Stála konferencia slovenskej inteligencie Slovakia plus;“ (in. Krátky slovník slovenského jazyka SLEX99).

Tretí slovný prvok „Slovensko“ predstavuje vnútrozemský štát v strednej Európe, tzn. údaj určujúci zemepisný pôvod prihlásených služieb.

Vychádzajúc z vyššie uvedenej analýzy úrad jednoznačne vyvodil, že označenie „BIM konferencia Slovensko“ ako celok je možné interpretovať ako poradu odborníkov (konferenciu) svojim účelom, obsahom a charakterom zameranú na vyššie opísanú a vo svete zaužívanú technologickú oblasť BIM, pričom táto konferencia je organizovaná, resp. má zemepisný pôvod na území Slovenska. Ide tak len o jednoduchý opis účelu, obsahu, zamerania, zemepisného pôvodu a charakteru (iných vlastností) služieb stavebníckeho a vzdelávacieho charakteru prihlásených v triedach 37 a 41, a tiež súvisiacich komplementárnych služieb obchodno-reklamného charakteru v triede 35.

Preto je označenie „BIM konferencia Slovensko“ vo vzťahu k prihláseným službám označením opisným, a keďže ide o výlučne slovné označenie, ktoré neobsahuje žiadne ďalšie dištinkatívne prvky, nie je spôsobilé rozlíšiť služby prihlasovateľa od rovnakých služieb iných osôb či subjektov. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známkov by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať na území Slovenskej republiky toto všeobecné slovné označenie. Z týchto skutočností vyplýva absencia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k predmetným službám.

V závere prieskumu úrad ešte uviedol, že 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 alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. Keďže skúmané označenie túto funkciu neplní, úrad uzavrel svoj prieskum konštatovaním, že ho nie je možné zapísať do registra ochranných známkov.

Prihlasovateľ zareagoval na vyššie uvedený prieskum svojou odpoveďou v liste doručenom úradu 28.5.2018, v ktorom zaujal nesúhlasné stanovisko s jeho výsledkom.

Hneď v úvode vyslovil názor, že prihlasované označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pred dňom podania prihlášky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky. Na podporu svojho tvrdenia uviedol niekoľko nasledovných argumentov:

V **bode I.** prihlasovateľ uviedol, že BIM asociácia Slovensko združuje subjekty, ktoré sa aktívne zaujímajú o problematiku informačného modelu stavby (Building Information Model) a zaoberajú sa implementáciou BIM do stavebnej praxe. Ďalej prihlasovateľ spresnil, že BIM asociácia Slovensko sa zameriava na získavanie a zhromažďovanie informácií týkajúcich sa BIM technológií na území Slovenskej republiky aj v zahraničí a ich poskytovanie a prezentáciu členom združenia, odbornej a laickej verejnosti, a to formou odborných prednášok a konferencií, webovej prezentácie a tlačených médií. Tiež sa zameriava na spoluprácu s architektonickými, projekčnými kancelármi a stavebnými firmami, ktoré sa venujú problematike BIM a na propagáciu princípov a výhod BIM technológií medzi projektantmi vo všetkých projektových fázach a v rámci všetkých odborov, ale aj v rámci ďalších etáp výstavby budovy a jej následnej prevádzky a údržby (facility management). K tomu ešte dodal, že cieľom združenia BIM asociácia Slovensko je podpora, rozvíjanie a uplatňovanie technológií informačného modelu budov, presadzovanie legislatívnych zmien, uskutočňovanie publikačnej, vzdelávacej a konzultačnej činnosti so zámerom previazania princípov informačného modelu budovy s konceptom trvale udržateľného rozvoja v rámci stavebníctva a ostatných príbuzných odborov. K vyššie uvedenému prihlasovateľ ešte dodal, že za účelom dosiahnutia vyššie uvedených cieľov pravidelne od roku 2015 organizuje podujatia pre odbornú aj laickú verejnosť s označením BIM konferencia Slovensko, pričom zo strany prihlasovateľa tak boli zrealizované pred dňom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky tri odborné podujatia pod názvom „BIM konferencia Slovensko“. Prihlasovateľ zároveň poukázal na nasledovné internetové zdroje, vrátane svojej webovej stránky a tiež na zdroje v rámci sociálnych sietí, ktoré poskytujú informácie o konaní podujatia BIM konferencia:

<https://www.bimas.sk/bim-konferencia>

<https://www.facebook.com/BIMslovensko/>

<https://www.youtube.com/channel/UC0dTuZtwmFc5OzwIgeKiMEw>

<https://www.youtube.com/watch?v=PY4t6dRE0xI>

<https://www.youtube.com/watch?v=oxQXlaVEuS0>

<https://www.youtube.com/watch?v=TE95pgFpF54>

V závere bodu I. prihlasovateľ ešte poukázal na to, že BIM asociácia Slovensko je vlastníkom obrazovej ochrannej známky č. 246298 „BIM asociácia Slovensko“, ktorá obsahuje výrazný slovný prvok „BIM“, ktorý podľa názoru prihlasovateľa jednoznačne a nezameniteľne rozlišuje BIM asociáciu Slovensko od ostatných občianskych združení a identifikuje zameranie a pôsobnosť občianskeho združenia, ktorou je propagácia, popularizácia a rozvoj možnosti a uplatnenia BIM technológie v Slovenskej republike.

Úrad, vychádzajúc z vyššie uvedených argumentov prihlasovateľa v bode I. a tiež vychádzajúc z prieskumu internetových domén, na ktoré prihlasovateľ poukázal, uvádza, že berie na vedomie všetky vyššie opísané aktivity prihlasovateľa - občianskeho združenia BIM asociácia Slovensko a nijako ich nespochybňuje ani nepodceňuje ich významnosť. Avšak preskúmaním už prvej prihlasovateľom uvedenej internetovej domény <https://www.bimas.sk/bim-konferencia>, predstavujúcej webovú stránku samotného prihlasovateľa, úrad zistil, že prihlasovateľ nie je jediným organizátorom vyššie spomínanej BIM konferencie. Daná webová stránka prihlasovateľa okrem aktuálne nadchádzajúcej konferencie, uvádza aj minulé ročníky tohto podujatia s tým, že informácie o nich je možné získať kliknutím podľa jednotlivých ročníkov 2015 až 2019. Relevantné podujatia pre účel prieskumu úradu sú z rokov 2015, 2016 a 2017, ktoré sa uskutočnili pred dátumom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky. K tomu je potrebné dodať, že prihlasovateľ má na svojej webovej stránke chybu v tom zmysle, že kliknutím na ročníky 2015 a 2016 sa v obidvoch prípadoch otvárajú tie isté údaje, pričom obidva sa tak vzťahujú na iba konferenciu z roku 2016, keď bol uskutočnený 2. ročník tohto podujatia. Z toho vyplýva, že z relevantných troch ročníkov nie sú dostupné údaje z 1. ročníka Národnej BIM konferencie, iba z 2. a 3. ročníka v rokoch 2016 a 2017. Z týchto údajov jasne vyplýva, že druhý aj tretí ročník Národnej BIM konferencie nebol organizovaný výlučne jediným subjektom, teda len prihlasovateľom, ale podľa uvedených údajov bol rovnocenným organizátorom aj ďalší subjekt pod obchodným menom EUROSTAV. Pokiaľ ide o ďalšie príkladom uvedené internetové domény (facebook a tiež videá z youtube), tie len dokumentujú priebeh konania predmetných konferencií, pričom aj video (youtube), v prípade jednej z webových domén, vo svojom úvode prezentuje ako rovnocenného organizátora 2. ročníka (r. 2016) BIM konferencie okrem prihlasovateľa aj subjekt pod obchodným menom EUROSTAV. Zároveň je potrebné dodať, že tento subjekt sa nenachádza medzi vymenovanými členmi prihlasovateľovho občianskeho združenia BIM asociácia Slovensko, ktorí figurujú na prihlasovateľovej internetovej stránke. Z uvedeného vyplýva, že predmetné označenie sa nestalo príznačným, resp. nenadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona iba pre samotného prihlasovateľa, ale pred dátumom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky sa na organizácii jednotlivých ročníkov rovnocenne podieľal aj iný subjekt. To znamená, že z pohľadu relevantnej užívateľskej verejnosti, ktorou sú prevažne odborníci z oblasti stavebníctva, nie je možné usudzovať, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona iba pre samotného prihlasovateľa. Čo sa týka poukázania prihlasovateľa na to, že BIM asociácia Slovensko je vlastníkom obrazovej ochrannej známky č. 246298 „BIM asociácia Slovensko“ s výrazným prvkom „BIM“, ktorý podľa názoru prihlasovateľa jednoznačne a nezameniteľne rozlišuje BIM asociáciu Slovensko od ostatných občianskych združení a identifikuje zameranie a pôsobnosť občianskeho združenia, ktorou je propagácia, popularizácia a rozvoj možnosti a uplatnenia BIM technológie v Slovenskej republike, úrad len konštatuje, že táto skutočnosť nemôže mať vplyv na rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného výlučne slovného označenia. V prípade spomínanej ochrannej známky ide o dištinktívne označenie s výrazným obrazovým prvkom schopným individualizovať predmetné služby majiteľa ochrannej známky, pričom slovný prvok „BIM“, obsiahnutý v tejto ochrannej známke, bez ohľadu na jeho veľkosť či výraznosť nie je nijak originálny, keďže predstavuje iba skratku celosvetovo zaužívanej technológie v relevantnej oblasti architektúry a stavebníctva. Z vyššie uvedeného vyplýva, že argumentmi uvedenými v rámci bodu I. prihlasovateľ neprispel k prekonaniu úradom vytýkaných zápisných prekážok.

Prihlasovateľ v bode II. poukázal na webový portál ARCHINFO ako na profesionálny architektonický portál, ktorý sústreďuje všetky relevantné informácie potrebné pre vykonávanie činnosti v oblasti architektúry, pričom ARCHINFO vzniklo v roku 1999 ako špecializované vydavateľstvo Slovenskej komory architektov a Spolku architektov Slovenska. K tomu prihlasovateľ dodal, že informácie o organizovaní BIM konferencie Slovensko sú zverejnené aj na webovom portáli ARCHINFO:

<https://www.archinfo.sk/kalendarium/bim-konferencia.html>

<https://www.archinfo.sk/vyhľadavanie.html?q=BIM+konferencia>, čím sa podľa jeho názoru označenie „BIM konferencia Slovensko“ dostalo do povedomia odbornej ako aj širokej verejnosti, ktorá si tak spája organizovanie predmetného podujatia iba s prihlasovateľom.

Úrad preskúmaním uvedených webových stránok v rámci bodu II. taktiež zistil, že tieto stránky jednoznačne informujú relevantnú užívateľskú verejnosť o tom, že organizátorom predmetných konferencií, či už v roku 2016, alebo v roku 2017, bol okrem prihlasovateľa aj subjekt resp. vydavateľstvo pod obchodným menom

EUROSTAV. To znamená, že platí to isté čo v bode I. že prihlásené označenie nenadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona iba pre samotného prihlasovateľa. Z toho taktiež potom vyplýva, že vyššie uvedenými argumentmi v rámci bodu II. prihlasovateľ neprispel k prekonaniu úradom vytýkaných zápisných prekážok.

Prihlasovateľ v bode III. poukázal na ďalšie subjekty, ktorých činnosť spadá do oblasti architektúry či stavebníctva, a ktorých internetové portály informujú o organizovaní predmetných konferencií.

Ide o Slovenskú komoru architektov, s webovými portálmi

<https://www.komarch.sk/1-slovensku-bim-konferencie-s-medzinarodnou-ucastou/>

<https://www.komarch.sk/2-rocnik-bim-konferencie-slovensko>

<http://www.informacieska.sk/informacie/archiv/2016/cislo-5/podujatia-sustavneho-vzdelavania.html>

o Slovenská komoru stavebných inžinierov, s webovými portálmi

http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=4752

http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=4249

a tiež o Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, s webovými portálmi

<http://www.zsps.sk/web/index.php/prezident-zsps/17174-co-priniesla-3-narodna-bim-konferencia>

<http://zsps.sk/web/index.php/konferencie-seminare-a-skolenia/2250-archiv/16026-building-information-modeling-bim-teoria-verzus-prax>

<http://zsps.sk/web/index.php/konferencie-seminare-a-skolenia/17145-narodna-bim-konferencia-slovensko-3-rocnik>

Aj poukázaním na tieto internetové domény sa snaží prihlasovateľ podporiť svoje tvrdenie, že označenie „BIM konferencia Slovensko“ je spájané výlučne s občianskym združením BIM asociácia Slovensko.

Úrad preskúmaním vyššie uvedených webových stránok v rámci bodu III. opätovne dospel rovnakému poznatku, ako v predošlých bodoch prihlasovateľových argumentácií. Tieto webové portály znova len informujú relevantného užívateľa, ale aj ostatnú širokú verejnosť, že prihlasovateľ občianske združenie BIM asociácia Slovensko nie je jediným organizátorom dotknutých konferencií, organizovaných pred dátumom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky, ale aj tieto zdroje potvrdzujú, že rovnocenným spoluorganizátorom týchto podujatí je aj vydavateľstvo EUROSTAV, ktoré nie je súčasťou asociácie prihlasovateľa. Dokonca portál Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska kladie vydavateľstvo EUROSTAV na prvé miesto ako organizátora, keď uvádza „ZSPS (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska) je partnerom 3. ročníka BIM konferencie Slovensko, ktorú organizuje EUROSTAV spolu s BIM Asociáciou Slovensko“. Čiže aj v tomto prípade je zrejmé, že prihlásené označenie nenadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona iba pre samotného prihlasovateľa. Z toho taktiež následne vyplýva, že vyššie uvedenými argumentmi v rámci bodu III. prihlasovateľ neprispel k prekonaniu úradom vytýkaných zápisných prekážok.

Prihlasovateľ v bode IV. v snahe preukázať rozlišovaciu spôsobilosť predmetného označenia ešte poukázal na to, že informácie o organizovaní BIM konferencie Slovensko sa taktiež nachádzajú na rôznych webových portáloch združujúcich informácie o kultúrno – spoločenských akciách pre širokú verejnosť. Ide o nasledovné internetové domény:

<http://www.akcu.sk/udalost-archiv/57509/narodna-bim-konferencia-slovensko>

<https://be.eventbu.com/city/narodna-bim-konferencia-slovensko/6339373>

<https://allevents.in/bratislava/n%C3%A1rodn%C3%A1-bim-konferencia-slovensko/147867119136917#>

K tomu dodal, že v rámci Slovenskej republiky nie je organizovaná žiadna iná konferencia, ktorej výlučným zameraním by bola osвета v presadzovaní technológie informačného modelu stavby (BIM) do odbornej praxe na úrovni všetkých účastníkov stavebného procesu v rámci celého životného cyklu budovy.

V záverečnom bode V. prihlasovateľ už len vyslovil svoje presvedčenie s ohľadom na vyššie uvedené body, že prihlásené označenie „BIM konferencia Slovensko“ nadobudlo v súlade s § 5 ods. 2 citovaného zákona vo vzťahu k prihlasovateľovi rozlišovaciu spôsobilosť pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky pre služby v triedach 35, 37 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Úrad preskúmal aj vyššie uvedené webové stránky v rámci bodu IV., pričom odhliadnuc od skutočnosti, že prvá príkladom uvedená webová stránka bola v čase prieskumu nedostupná, resp. už neplatná, ďalšie dve

internetové domény sa vzťahujú na organizovanie 3. ročníka predmetnej konferencie v roku 2017, avšak aj v tomto prípade sú ako organizátori uvedené dva subjekty. Opäť vydavateľstvo EUROSTAV na prvom mieste a v druhom rade tiež aj samotný prihlasovateľ. Čiže ani tieto internetové stránky, na ktoré prihlasovateľ poukázal, nevyvrátili tú skutočnosť, že prihlasovateľ nie je výlučným organizátorom predmetných konferencií. Takže aj v tomto prípade niet pochyb, že prihlásené označenie nenadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona iba pre samotného prihlasovateľa. Preto ani argumenty prihlasovateľa uvedené v bode IV. nijako neprispeli k prekonaniu úradom vytýkaných zápisných prekážok.

Okrem skutočnosti, že prihlasovateľ ani v jednom bode svojich argumentácií nepreukázal rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona iba pre seba, je potrebné zo strany úradu ešte dodať, že v rámci územia Slovenskej republiky nie je možné poskytnúť výlučné právo v prospech jediného subjektu na používanie tak všeobecného slovného označenia pre označovanie predmetných služieb, akým je „BIM konferencia Slovensko“, keďže na území Slovenskej republiky nepochybne existuje viacero stavebne či architektonicky zameraných subjektov, ktorým nie je možné uprieť právo organizovať konferencie v oblasti celosvetovo zaužívanej technológie BIM, ktorá, ako už bolo vyššie uvedené, má počiatky svojho vzniku v Spojených štátoch ešte v sedemdesiatych rokoch minulého storočia.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že prihlasované označenie „BIM konferencia Slovensko“ nie je možné zapísať do registra ochranných známkov, 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. 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:
SMOLÁK HLAVATÁ advokátska kancelária s. r. o.
Laurinská 3
811 01 Bratislava 1