



Banská Bystrica 11. 1. 2023
POZ 996-2022/Z-10-2023

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 996-2022 z 10.5.2022 prihlasovateľa Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Viedenská cesta 3250/5, Bratislava-Petržalka,

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) a c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 7.6.2022 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov 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,

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 996-2022 je výlučne slovné označenie „**STAVBA ROKA**“ prihlásené pre tovary „*počítačové programy*“ v triede 9 medzinárodného triedenia tiež pre služby „*vydávanie a rozširovanie propagačných a reklamných materiálov*“ v triede 35 medzinárodného triedenia ako aj pre služby „*príprava, organizovanie a uskutočňovanie národných verejných neanonymných súťaží a ankiet, organizovanie tlačových konferencií*“ v triede 41 medzinárodného triedenia (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zistil, že vo vzťahu k prihláseným službám (napr. organizovanie súťaží, organizovanie tlačových konferencií alebo vydávanie a rozširovanie reklamných materiálov) a ani vo vzťahu k počítačovým programom ako prihláseným tovarom, nemá takéto výlučne slovné označenie rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) uvedeného zákona opisuje, zameranie a charakter (iné vlastnosti) poskytovaných tovarov a služieb.

Úrad uviedol, že prihlasované označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované súťaže zamerané na výber výnimočnej, originálnej alebo inak neobvykle prevedenej

stavby alebo stavebného riešenia, ktoré boli zrealizované v danom kalendárnom roku. Rovnako tak účelom vydávania reklamných materiálov a organizovania tlačových konferencií bude prezentácia takýchto výnimočných a zaujímavých stavieb a ich konštruktérov alebo dizajnérov a počítačové programy môžu byť zamerané na virtuálnu prehliadku alebo projektovanie daných stavebných riešení prípadne ich reklamu.

Uvedené vyplynulo z významu prihláseného označenia ako celku, ktoré je tvorené dvomi slovnými prvkami. Slovný prvok „stavba“ označuje „1. činnosť pri vytváraní budov, technických diel: s. domu, sídliska, elektrárne; 2. rozostavaný al. postavený objekt, budova alebo technické dielo“ (In: KSSJ 4., r. 2003) a slovný prvok „rok“ označuje „obdobie 12 mesiacov alebo čas od 1.1. do 31.12“ (In: KSSJ 4., r. 2003).

Priemerným spotrebiteľom je v tomto prípade bežný občan Slovenskej republiky, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný a relevantnou skupinou spotrebiteľov je široká odborná verejnosť z oblasti stavebníctva, či už sa jedná o stavebných inžinierov, konštruktérov, dodávateľov stavebných materiálov, projektantov, architektov alebo dizajnérov ... Všetkým uvedeným skupinám verejnosti bude význam prihláseného označenia zrejmy na prvý pohľad.

Predmetné označenie je výlučne slovné, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištinkívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov alebo služieb iných subjektov. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známk by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať toto všeobecné opisné slovné označenie. Úrad preto konštatoval, že sa jedná o označenie opisné, s nedostatočnou mierou 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 alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť, a preto ho nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

V závere listu úrad poučil prihlasovateľa o možnosti prekonať zápisné prekážky vznesené podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, a to za splnenia podmienok definovaných v § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Na uvedený výsledok prieskumu zaslal **prihlasovateľ** dňa 15.7.2022 svoje vyjadrenie s ozrejením nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia jeho používaním pred podaním prihlášky v súlade s ustanovením § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, spolu s trinástimi prílohami s dokladmi podporujúcimi jeho tvrdenia.

Úrad zaslané vyjadrenie spolu s predloženými dokladmi preskúmal a 19.7.2022 listom informoval prihlasovateľa, že predloženými dokladmi prihlasovateľ preukázal používanie označenia len k službám "*organizovanie a vedenie súťaží okrem reklamných; vydávanie tlačovín okrem reklamných textov*" v triede 41 medzinárodného triedenia a k súvisiacim reklamným službám "*vydávanie reklamných textov; rozširovanie reklamných materiálov*" v triede 35 medzinárodného triedenia.

V tomto vyjadrení úrad ďalej uviedol, že vo vzťahu k zvyšnej časti prihláseného zoznamu tovarov a služieb, teda k tovarom "*počítačový softvér*" v triede 9 medzinárodného triedenia a k službám "*vydávanie kníh; vydávanie periodík*" v triede 41 medzinárodného triedenia prihlasovateľ nedoložil také doklady, z ktorých by bolo možné usúdiť, že prihlasovateľ poskytuje na trhu tieto tovary a služby.

Na základe uvedeného, úrad navrhol zúžiť zoznam tovarov a služieb o tovary "*počítačový softvér*" v triede 9 a služby "*vydávanie kníh; vydávanie časopisov*" v triede 41 medzinárodného triedenia.

Prihlasovateľ v odpovedi dňa 28.7.2022 súhlasil so zúžením zoznamu tovarov a služieb v zmysle návrh úradu zo dňa 19.7.2022.

Úrad po úprave prihláseného zoznamu tovarov a služieb opätovne preskúmal doklady predložené 15.7.2022 vo vzťahu k zúženému zoznamu tovarov a služieb a prihlasovateľovi predmetného označenia a o výsledku tohto prieskumu ho opätovne informoval dňa 11.8.2022.

Z predložených dokladov vyplynulo, že označenie súťaže "STAVBA ROKA" je na Slovensku intenzívne a dlhodobo používané v takej miere, že ho relevantná spotrebiteľská verejnosť pozná.

Úrad v uvedenom liste vyjadril nesúhlas s názorom prihlasovateľa, že "označenie dlhodobým a intenzívnym používaním nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť". Prihlasovateľ vo vyjadrení uviedol, že "Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je zakladateľom súťaže od roku 1995". Doklad preukazujúci toto tvrdenie nebol predložený.

Predložené doklady zo dňa 15.7.2022 v prílohe č. 7 preukázali, že prihlasovateľ je jedným z vyhlasovateľov súťaže "Celoštátnu verejnú neanonymnú súťaž Stavba roka už po 27. krát vyhlásili Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Únia miest Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Nakladateľstvá FORUM, s.r.o., organizačná zložka." (In: <https://www.yit.sk/novinky-a-media/2022/pradiaren-1900-ziskala-ocenenie-stavba-roka-2020-a-2021-za-mimoriadnu-kvalitu-realizacie-stavby>).

V prílohách č. 1, 3, 5 a 6 je uvedená v podstate totožná informácia, že vyhlasovateľmi súťaže sú "Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Únia miest Slovenska, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo Forum" (In: <https://komercnespravy.pravda.sk/ostatne/clanok/625751-cenu-stavba-roka-2020-2021-si-odniesli-dve-vynimocne-stavby/> alebo <https://www.noviny.sk/slovensko/680388-cenu-stavba-roka-2020-2021-si-odniesli-dve-vynimocne-stavby>).

Za organizátora súťaže je v uvedených prílohách zhodne označená spoločnosť "Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia". V prílohe č. 6 je uvedená informácia, že táto spoločnosť je organizátorom súťaže od r. 1995. Rovnako tak kontakt na súvisiacej internetovej doméne "stavbaroka.eu", ktorá je spomenutá v predložených prílohách, je uvádzaný na spoločnosť "Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia, Radlinského 2766/11, 810 05 Bratislava, IČO: 30814341, DIČ: 2020858565".

Úrad vyjadril názor, že predložené doklady jednoznačne nepreukazujú, že prihlásené označenie "STAVBA ROKA" nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach pre prihlásené tovary a služby len vo vzťahu k prihlasovateľovi.

V tejto súvislosti úrad uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa v známkovo-právnej praxi posudzuje ako tzv. triáda väzieb (označenie-tovary a služby-prihlasovateľ). Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja.

K poukázaniu prihlasovateľa na skutočnosť, že úrad v minulosti zapísal slovné ochranné známky "Podnikateľka roka" (POZ 1860-2020, OZ 257141), "Fénix - Kultúrna pamiatka roka" (POZ 2541-2021, OZ 257235) a "LEKTOR ROKA" (POZ 1630-2018, OZ 250864) úrad uvádza, že nevidí paralelu medzi týmito označeniami, keďže označenie "Podnikateľka roka" je zapísané pre tovary a služby v triedach 16,35,36,38,41 medzinárodného triedenia, označenie "LEKTOR ROKA" je zapísané pre služby v triedach 35,41 a 44 medzinárodného triedenia a označenie Fénix - Kultúrna pamiatka roka" je zapísané pre tovary a služby v triedach 9,16,20,21 a 41 medzinárodného triedenia.

Zároveň označenia "Podnikateľka roka" a "LEKTOR ROKA" boli zapísané až na základe predloženia dokladov preukazujúcich nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti, ktoré úrad vyhodnotil ako dostatočné.

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 známk. 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. Na základe uvedeného úrad považoval poukázanie prihlasovateľa na staršie zapísané ochranné známky za irelevantné.

V závere vyjadrenie úrad konštatoval, že predmetné označenie nemá dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 11.10.2022 ani v predĺženej lehote do 11.12.2022 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, 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

Doručiť:

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Viedenská cesta 3250/5, 851 01 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika