



Banská Bystrica 01.02.2024
POZ 1599-2023/Z-37-2024

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1599-2023 z 21.7.2023 prihlasovateľa Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, Tomášikova 14366/64A, Bratislava-Nové Mesto,

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) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 22.11.2023 uviedol, že výlučne slovné označenie v bežnom písme, bez akýchkoľvek grafických prvkov „my-Urbium“ prihlásené pre služby „*Reklama; správa počítačových súborov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské informácie; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; aktualizácia a údržba informácií v registroch; spracovanie údajov (kancelárske práce)*“ v triede 35, „*Stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebné informácie; inštalácie, údržba a opravy počítačového hardvéru; krajinné úpravy pomocou stavebných materiálov; poradenstvo v oblasti informačných technológií pri inštalácii, údržbe a oprave počítačového hardvéru*“ v triede 37, „*Architektonické služby; architektonické poradenstvo; vypracovanie stavebných výkresov; technologický výskum; štúdie technických projektov; inžinierska činnosť; geodézia (zememeračstvo); počítačové programovanie; tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; urbanistické plánovanie; expertízy (inžinierske práce); služby informačných technológií (IT podpora) (odstraňovanie softvérových porúch); vedecký výskum; kartografické služby; kartografické a termografické merania pomocou dronov; technologické poradenské služby v oblasti digitalizácie; online poskytovanie zemepisných máp (bez možnosti stiahnutia); počítačové programovanie na spracovanie dát; služby softvérového inžinierstva v oblasti spracovania údajov*“ v triede 42 a „*Krajinotvorba*“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlasované označenie“, alebo „predmetné označenie“), nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) spôsobilé na zápis do registra ochranných známk.

Úrad uviedol, že prihlasované označenie ako celok vo vzťahu ku všetkým prihlasovaným tovarom a službám nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) tohto zákona pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie kvality, zemepisného pôvodu, alebo iných vlastností prihlásených tovarov.

Uvedené vyplynulo zo sémantickej analýzy označenia „myUrbium“, ktoré i keď napísané dovedna, je tvorené dvoma slovnými prvkami. Slovný prvok „my“ môže označovať „skupinu, ktorú tvorí hovoriaci a jedna al. viac

osôb“, či „ľudí všeobecne, istý kolektív“ (In.: Krátky slovník slovenského jazyka. Red. J. Kačala – M. Pisárčiková – M. Považaj. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava), alebo z anglického do slovenského jazyka môže byť preložený okrem iného aj vo význame „*moje, môj, moja*“ (In.: PC Translator 2010). Druhý slovný prvok „**Urbium**“ je internacionálnym slovom, ktoré môžeme preložiť z anglického výrazu „urban“ napríklad vo význame „*mestský, mesto*“, z francúzskeho výrazu „urbane“ napríklad vo význame „*mestské*“, či z nemeckého výrazu „urban“ napríklad vo význame „*lokálny, miestny*“ (In.: PC Translator 2010). Význam prihlasovaného označenia „my-Urbium“ tak môže byť vnímaný napríklad aj vo význame *moje mesto*, alebo *naše mestské*.

Ďalej úrad uviedol, že predmetné označenie predstavuje pre relevantnú spotrebiteľskú verejnosť, ktorú v tomto prípade predstavuje primerane obozretná a vzdelaná skupina obyvateľov zaujímajúca a orientujúca sa v oblasti stavebníctva, a architektúry v oblasti mesta v ktorom žijú iba jednoduchú opisnú informáciu o charaktere a účele poskytovaných služieb, ktorá však nie je ničím originálna, či výnimočná, a nedokáže zabezpečiť odlišenie nárokových služieb prihlasovateľa od rovnakých služieb iných subjektov na trhu. Predmetné označenie poskytuje spotrebiteľovi priamu opisnú informáciu, že služby prihlasované v triedach 37, 42, 44 a s nimi spojené služby v triede 35 sa budú týkať stavebníctva, architektúry, inžinierskych, geodetických a kartografických služieb, či krajinotvorby, ako aj informačných technológií, hardvéru, softvéru a služieb reklamy a obchodnej administratívy s tým súvisiacich vykonávaných, alebo poskytovaných služieb na území „*môjho mesta*“, čiže mesta v ktorom spotrebiteľ žije. Z prihláseného označenia ako celku na základe sémantickej analýzy slovných prvkov je pre spotrebiteľa na prvý pohľad zrejmé, že takto označené služby sa budú týkať „*môjho mesta*“ alebo „*nášho mesta*“, čiže z pohľadu spotrebiteľa, prihlasované označenie poskytuje iba priamu informáciu, že *prihlasované služby sa týkajú a budú poskytované na území mesta v ktorom žije, býva*.

Úrad vychádzal najmä zo skutočnosti, že slovný prvok urbium a jeho význam je pre všeobecnú spotrebiteľskú verejnosť dostatočne jasný a zřejmý. Internacionálny základ slovného prvku Urbis, ktorý v latinčine označuje mesto je všeobecne známy a na jeho pochopenie v uvedenom význame nie je potrebné ani vzdelanie v cudzích jazykoch. Uvedené umocňuje aj skutočnosť, že v podobnom význame vo vzťahu ku pôde a majetku sa v slovenskom jazyku bežne používa slovo „urbár, či urbárium“.

Na základe uvedených skutočností úrad konštatoval, že prihlásené označenie myUrbium je ako celok označením, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištingtívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť služby prihlasovateľa od rovnakých alebo podobných služieb iných subjektov či osôb a bežný užívateľ si takto označené služby nespojí s ich obchodným pôvodom. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známkov by bolo upreté právo iným subjektom či osobám s rovnakými alebo podobnými tovarmi a službami používať toto slovné označenie.

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 túto funkciu neplní, a preto ho s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nie je možné zapísať do registra ochranných známkov.

Záverom úrad dodal, že prekážku zápisnej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach má prihlasovateľ možnosť prekonať na základe § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, ak preukáže, že prihlasované označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územia Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary alebo služby, pre ktoré je prihlasované a pre ktoré sa žiada zapísať ako ochranná známka.

Podľa § 28 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie a vyjadrenie. Prihlasovateľ sa v stanovenej lehote do 22.1.2024 k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia uvedenému v správe úradu zo dňa 22.11.2023 nevyjadril. Úrad naďalej trvá na vznesených námietkach týkajúcich sa

zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia 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 toho 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 v Banskej Bystrici na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Lenka Midriaková
riaditeľka odboru

Doručiť:

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava 3,
Slovenská republika