



Banská Bystrica 30. apríla 2015
POZ 5883-2009 II/38-2015

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 24. októbra 2014 prihlasovateľom Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS), Mierová 56, 821 05 Bratislava, v konaní zastúpeným JUDr. Ing. Vladimírom Neuschlom, advokát & patentový zástupca, Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 5883-2009/Z-392-2014 z 8. septembra 2014 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „Realitná komora Slovenskej republiky“, č. spisu POZ 5883-2009, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 5883-2009/Z-392-2014 z 8. septembra 2014 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 5883-2009/Z-392-2014 z 8. septembra 2014 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 3 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“) zamietnutá prihláška slovej ochrannej známky „Realitná komora Slovenskej republiky“, č. spisu POZ 5883-2009 (ďalej „prihlásené označenie“).

Predmetným rozhodnutím bol ukončený prieskum zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia vykonaného na základe pripomienok podaných spoločnosťou BYTY CZ, s. r. o., Nad Želivkou 499, 164 00 Praha 6 – Nebušice, Česká republika, zastúpenou spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava (ďalej „podávateľ pripomienok“).

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že prihlásené označenie nemôže byť ochrannou známkou, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, a zároveň, že podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na opis zamerania a obsahu tovarov a služieb.

Pri podrobnom posúdení prvostupňový orgán uviedol, že prihlásené označenie je tvorené výlučne slovným spojením „Realitná komora Slovenskej republiky“ napísaným bežným typom písma bez akýchkoľvek ďalších slovných alebo grafických prvkov. Každé zo slov predmetného slovného spojenia poskytuje relevantnému spotrebiteľovi konkrétny a zreteľný obsah a zmysel. Pod slovom „komora“ sa rozumie zastupiteľská organizácia hospodárskych, stavovských, spoločenských zložiek. Slovný prvok „realitná“ je prídavným menom odvodeným od slova realita (t. j. nehnuteľnosť), ktoré len bližšie určuje zameranie a obsah činnosti komory pôsobiacej na Slovensku. Z hľadiska významu je nesporné, že prihlásené označenie ako celok poskytuje relevantnému spotrebiteľovi priamu informáciu o tom, že pod týmto označením bude

v Slovenskej republike pôsobiť organizácia, resp. združenie zastrešujúce odborníkov v oblasti nehnuteľností. S ohľadom na uvedené prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlásené označenie je vo vzťahu k tovarom nárokovaným v triede 16 a službám nárokovaným v triedach 35, 36 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označením bez rozlišovacej spôsobilosti a tiež označením opisujúcim ich zameranie a obsah, pretože relevantný spotrebiteľ bude toto označenie okamžite vnímať vo význame „organizácia združujúca profesionálov z realitnej brandže v rámci územia Slovenska“. Svojím obsahom tak nie je originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary a služby ním označované, a aby bol spotrebiteľ schopný identifikovať osobu, ktorá takéto tovary a služby poskytuje, resp. rozlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby.

K argumentom prihlasovateľa poukazujúcim na staršie zapísané ochranné známky prvostupňový orgán uviedol, že ochranné známky č. 225194 „SLOVENSKÁ KOMORA PSYCHOLOGOV“, č. 208298 „OBCHODNÁ A PRIEMYSLÉNÁ KOMORA“ a č. 232187 „SLOVENSKÁ OBCHODNÁ KOMORA“ sú tvorené sčasti alebo úplne názvami združení (komôr), ktoré boli zriadené na základe zákona, preto majú výsostné a jedinečné postavenie na trhu. K poukázaniu prihlasovateľa na ochranné známky č. 208299 „HOSPODÁRSKA KOMORA“ a č. 213647 „KOMORA ELEKTROTECHNIKOV SLOVENSKA“, prvostupňový orgán uviedol, že obidve označenia boli prihlásené na zápis do registra ochranných známok pred viac ako deviatimi rokmi, tzn. v období platnosti a účinnosti zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. V tejto spojitosti prvostupňový orgán zdôraznil, že tak ako oblasť práva vo všeobecnosti, aj známkové právo sa prispôsobuje spoločenským zmenám a potrebám, čo sa prejavuje v tom, že aj prax úradu sa postupne mení a vyvíja v závislosti od spoločenskej situácie.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad. Odmietol tvrdenia a závery prvostupňového orgánu a vyslovil presvedčenie, že prihlásené označenie je nositeľom rozlišovacej spôsobilosti a ako také môže naplňať zmysel a účel ochrannej známky, ktorý je vyjadrený v zákone o ochranných známkach.

Podľa neho dané označenie v čase podania predmetnej prihlášky ochrannej známky malo a aj v súčasnosti má jedinečný a originálny charakter, ktorý umožňoval a umožňuje spotrebiteľovi bez ďalšieho rozlíšiť takto označené tovary a služby pochádzajúce od prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov, a preto slovné spojenie tvoriace prihlásené označenie spĺňa podmienky zápisnej spôsobilosti. Celkový dojem, ktorý zostane v pamäti spotrebiteľov po vnímaní prihláseného označenia jednotlivými zmyslovými orgánmi, umožní vytvoriť prepojenie medzi tovarmi a službami, s ktorými bude prihlásené označenie používané, a samotným prihlasovateľom, a tým dokáže naplniť zmysel ochrannej známky, pričom uvedená skutočnosť nebola zo strany úradu v rámci jeho prvostupňového rozhodnutia správnym spôsobom posúdená a zohľadnená.

V ďalšej časti rozkladu prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že je málo pravdepodobné, aby si záujmové združenie alebo profesijná komora prihlásila ako ochrannú známku slovné označenie, ktoré nedáva informáciu, o aký druh záujmového združenia alebo profesijnej komory ide. Rovnako je nepredstaviteľné, aby bolo označenie záujmového združenia do takej miery fantazijné a „odtrhnuté“ od samotnej povahy daného združenia, že by nebolo možné z daného označenia vydedukovať povahu tovarov a služieb, s ktorými sa takéto označenie používa. V tejto súvislosti poukázal na iné podobné ochranné známky záujmových alebo profesijných združení, ktoré sú zapísané v registri (slovná ochranná známka č. 208299 „HOSPODÁRSKA KOMORA“ zapísaná pre tovary a služby v triedach 16, 35, 36, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, slovná ochranná známka č. 208298 „OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA“ zapísaná pre tovary a služby v triedach 16, 35, 36, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, slovná ochranná známka č. 225194 „Slovenská komora psychológov“ zapísaná pre tovary a služby v triedach 16, 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, slovná ochranná známka č. 213647 „Komora elektrotechnikov Slovenska“ zapísaná pre služby v triedach 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, slovná ochranná známka č. 232187 „SLOVENSKÁ OBCHODNÁ KOMORA“ zapísaná pre tovary a služby v triedach 16, 35, 36, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb). Argumenty prvostupňového orgánu v súvislosti s týmito ochrannými známkami (vývoj rozhodovacej činnosti, harmonizácia právnej úpravy v oblasti známkového práva v priestore Európskej únie, rozdielny skutkový stav pri zápise týchto ochranných známok v porovnaní s prihláseným označením) prihlasovateľ odmietol a vyslovil názor, že úrad nemôže rozhodovať v obdobných prípadoch diametrálne rozdielne bez toho, aby mal na daný postup legitímny predpoklad, resp. aby diametrálne rozdielne rozhodnutie vedel podložiť relevantnými objektívnymi a faktickými skutočnosťami, ktoré odôvodňujú odlišný postup v porovnaní s inými obdobnými konaniami.

V závere podaného rozkladu prihlasovateľ poukázal na to, že pripomienky a námietky v súvislosti s prihláseným označením podali subjekty, ktorých kroky boli motivované čisto konkurenčným bojom, resp. vytváraním prekážok pre prihlasovateľa. Konateľom spoločnosti BYTY CZ, s. r. o., ktorá v tomto prípade podala pripomienky, je pán Ing. Jirí L., ktorý je tiež prezidentom občianskeho združenia „Realitná komora Slovenskej republiky“ so sídlom v Topoľčanoch. Toto občianske združenie podalo aj námietky voči prihlásenému označeniu, ktoré boli zo strany úradu zamietnuté, pričom proti tomuto rozhodnutiu bol podaný rozklad, o ktorom ešte nebolo rozhodnuté. Súčasťou uvedeného rozkladu boli aj pripomienky o tom, že predmetná prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere. Tieto pripomienky úrad odmietol ako nedôvodné. V spojitosti s vyššie spomínaným konaním o námietkach prihlasovateľ zopakoval, že dané konanie nebolo právoplatne ukončené, keďže nedošlo k rozhodnutiu o rozklade, preto je podľa neho nepochopiteľné, prečo úrad rozhodol o zamietnutí prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 5883-2009, keď aj naďalej prebieha konanie o námietkach voči zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk. Úrad by mal predtým, ako rozhodne o zápise určitého označenia do registra ochranných známk, ukončiť všetky konania, ktoré v súvislosti s daným označením prebiehajú, čomu ale v danom prípade tak nebolo.

Na základe všetkých uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody.

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo a posúdil dôvody uvádzané účastníkom konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak 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.

Prihláška slovnej ochrannej známky „Realitná komora Slovenskej republiky“, č. spisu POZ 5883-2009, bola podaná 27. novembra 2009 prihlasovateľom Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS), Mierová 56, 821 05 Bratislava, pre tovary „*tlačoviny; knihy, publikácie; časopisy (periodiká), noviny, brožované knihy, brožúry, príručky; tabuľky (aritmetické), diagramy, formuláre, grafické znaky, grafické zobrazenia, katalógy, pečiatky, prospekty, zoznamy*“ v triede 16 a pre služby „*obchodné alebo podnikateľské informácie; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; počítačové databázy (zbieranie údajov z oblasti nehnuteľností); počítačové databázy (zoraďovanie údajov v oblasti nehnuteľností); obchodný prieskum; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; vylepovanie plagátov; rozširovanie reklamných alebo inzertných*

oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; rozhlasová reklama; televízne reklamy; reklama online na počítačovej komunikačnej sieti“ v triede 35, „finančné odhady a oceňovanie nehnuteľností; prenájom nehnuteľností; prenájom bytov; prenájom kancelárskych priestorov; realitná kancelária; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; sprostredkovanie (maklérstvo); správa nehnuteľností; konzultačné služby v oblasti nehnuteľností; finančné analýzy“ v triede 36 a „vyučovanie, vzdelávanie; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie kultúrnych a vzdelávacích výstav; vydávanie kníh; výchovno-zábavné klubové služby; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); školenie; vydávanie online kníh a časopisov“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Napadnutým prvostupňovým rozhodnutím bola predmetná prihláška ochrannej známky zamietnutá pre všetky nárokované tovary a služby.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 31. januára 2014, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ sa v stanovenej lehote k vytýkaným nedostatkom vyjadril a mal za to, že prihlásené označenie je nositeľom rozlišovacej spôsobilosti, má jedinečný a originálny charakter a umožňuje spotrebiteľovi rozlíšiť takto označené tovary a služby od tovarov a služieb iných subjektov na trhu.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ napadnuté rozhodnutie označil za nesprávne. Opätovne vyslovil názor, že prihlásené označenie má rozlišovaciu spôsobilosť.

Pred samotným preskúmaním dôvodov, ktoré viedli k vydaniu napadnutého rozhodnutia, poukazuje orgán rozhodujúci o rozklade na základné zásady a princípy známkového práva a na význam a zmysel ochranných známk. V intenciách ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach možno za ochrannú známku uznať označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, t. j. označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedená možnosť a schopnosť identifikácie obchodného pôvodu tovaru a služby (s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou) je vyjadrením základnej funkcie ochrannej známky.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia (s ohľadom na uvedenú základnú funkciu ochrannej známky) je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlišiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je nutné vziať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výlučka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované. S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Ďalšia absolútna zápisná výlučka uvedená v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach bráni zápisu označenia, ktoré je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z „vlastností“ tovaru alebo služby, pre ktorú sa zápis žiada, a preto by mali takéto označenia ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami. Vymenovanie dôvodov zápisu nespôsobilých označení a údajov (vlastností tovarov alebo služieb) v písm. c) je len demonštratívne a pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označenia tak možno brať do úvahy aj akúkoľvek inú „vlastnosť“ tovarov alebo služieb, pre ktoré sa označenie prihlasuje.

Pri skúmaní vecných dôvodov, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade zhodne s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že z hľadiska významu je nesporné, že prihlásené označenie ako celok poskytuje relevantnému spotrebiteľovi priamu informáciu o tom, že pod týmto označením bude v Slovenskej republike pôsobiť organizácia, resp. združenie zastrešujúce odborníkov v oblasti nehnuteľností. Priemerný spotrebiteľ bude vnímať prihlásené slovné označenie „Realitná komora Slovenskej republiky“ spôsobom, ktorý vyplýva z významu jeho jednotlivých slovných prvkov. Konkrétne slovný prvok „realitná“ je prídavným menom odvodeným od slova realita (t. j. nehnuteľnosť), slovo „komora“ vyjadruje zastupiteľskú organizáciu hospodárskych, stavovských, spoločenských zložiek a spojenie „Slovenskej republiky“ vyjadruje miesto pôsobenia takejto organizácie.

Z nárokovaného zoznamu tovarov a služieb vyplýva, že prihlasovateľ požaduje zápis prihláseného označenia okrem iného pre služby *„finančné odhady a oceňovanie nehnuteľností; prenájom nehnuteľností; prenájom bytov; prenájom kancelárskych priestorov; realitná kancelária; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; sprostredkovanie (maklérstvo); správa nehnuteľností; konzultačné služby v oblasti nehnuteľností; finančné analýzy“* v triede 36. Vzhľadom na vyššie uvedený význam prihláseného označenia poukazujúci na spoločnosť, resp. komoru zaoberajúcu sa realitami (nehnuteľnosťami) je zřejmé, že vo vzťahu k vymenovaným službám v triede 36 je takéto označenie opisné a bez rozlišovacej spôsobilosti.

V nadväznosti na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že v súčasnosti je bežné, že podnikateľské subjekty sa popri hlavnej činnosti, na ktorú sú zamerané, snažia poskytnúť pre spotrebiteľov aj rôzne iné doplnkové tovary alebo služby, ktorými sa usilujú čo najviac prilákať zákazníkov, aby títo dostali na jednom mieste tzv. komplexný balík tovarov a služieb. V preskúmanom prípade je možné za takéto tovary a služby považovať aj prihlásené tovary *„tlačoviny; knihy, publikácie; časopisy (periodiká), noviny, brožované knihy, brožúry, príručky; tabuľky (aritmetické), diagramy, formuláre, grafické znaky, grafické zobrazenia, katalógy, pečiatky, prospekty, zoznamy“* v triede 16 a služby *„obchodné alebo podnikateľské informácie; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; počítačové databázy (zbieranie údajov z oblasti nehnuteľností); počítačové databázy (zoraďovanie údajov v oblasti nehnuteľností); obchodný prieskum; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; vylepovanie plagátov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; rozhlasová reklama; televízne reklamy; reklama online na počítačovej komunikačnej sieti“* v triede 35, ako aj služby *„vyučovanie, vzdelávanie; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie kultúrnych a vzdelávacích výstav; vydávanie kníh; výchovno-zábavné klubové služby; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); školenie; vydávanie online kníh a časopisov“* v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Tovary nárokované v triede 16 týkajúce sa homogénnej oblasti „tlačovín“ označené slovným spojením „Realitná komora Slovenskej republiky“ môžu byť pritom zamerané na oblasť trhu s realitami v Slovenskej republike a môžu tiež poskytovať informácie o službách v triede 36, pre ktoré orgán rozhodujúci o rozklade označil prihlásené označenie za opisné. Ostatné tovary v triede 16 ako sú napr. *„tabuľky (aritmetické), diagramy, formuláre, grafické znaky, grafické zobrazenia, pečiatky, prospekty, zoznamy“* možno súhrne označiť ako kancelárske potreby, papiernický tovar, reklamné a propagačné materiály, ktoré dopĺňajú tovary v triede 16 a služby v triede 36 zaoberajúce sa nehnuteľnosťami.

Pokiaľ ide o služby prihlásené v triede 35 predstavujúce služby v oblasti poskytovania obchodných alebo podnikateľských informácií, spracovania údajov, prieskumu trhu a reklamno-propagačné služby, a služby v triede 41, t. j. zábava, kultúrne aktivity, vzdelávanie a organizovanie vzdelávacích podujatí, vydávanie tlačovín a on-line publikácií, tieto predstavujú služby doplnkové a úzko súvisiace s hlavnými službami v triede 36 zaoberajúcimi sa nehnuteľnosťami, ktoré sú poskytované v rámci komplexného balíka starostlivosti o zákazníka.

Berúc do úvahy uvedené možno konštatovať, že všetky tovary a služby prihláseného označenia navzájom spolu súvisia, vytvárajú komplexné a homogénne portfólio podnikateľských aktivít prihlasovateľa, vo vzťahu ku ktorým prihlásené slovné označenie „Realitná komora Slovenskej republiky“ sprostredkuje jednoduchú informáciu o tom, že predmetné tovary v triede 16 a služby v triedach 35, 36 a 41

medzinárodného triedenia tovarov a služieb súvisia so službami v oblasti nehnuteľností poskytovanými na území Slovenskej republiky. V rámci tejto oblasti je pojem „realitná“ bežným a často používaným pojmom. Vzhľadom na slovo „komora“, z ktorého tiež pozostáva prihlásené označenie, budú takto označené tovary a služby vnímané príslušným spotrebiteľom ako tovary a služby zastrešované určitou inštitúciou pôsobiacou v oblasti nehnuteľností, teda predmetné spojenie „Realitná komora“ poskytuje spotrebiteľovi priamu informáciu o druhu tovarov a služieb zameraných alebo súvisiacich s realitami (nehnuteľnosťami), konkrétne tovarov a služieb stavovskej organizácie zastrešujúcej a obhajujúcej záujmy jej členov – realitných kancelárií a súčasne, čo nie je možné vylúčiť, tovarov a služieb realitnej kancelárie ako takej. Spotrebiteľ spojením prihláseného označenia s nárokovanými tovarmi a službami dostáva konkrétnu informáciu o ich druhu, účele, resp. o ich zameraní.

S ohľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď zamietol prihlášku ochrannej známky „Realitná komora Slovenskej republiky“, č. spisu POZ 5883-2009, z dôvodu, že prihlásené označenie nemôže byť ochrannou známkou v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. Svojím obsahom nie je originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary a služby ním označované, a aby bol spotrebiteľ na jeho základe schopný identifikovať osobu, ktorá takto označené tovary a služby poskytuje, resp. rozlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby. Inými slovami povedané, bez ďalších rozlišujúcich prvkov nie je prihlásené označenie dostatočne originálne na to, aby mohlo byť zapísané ako ochranná známka. Takéto slovné označenie musí ostať voľné pre všetky subjekty pôsobiace na trhu s dotknutými tovarmi a službami a výhradné právo na jeho používanie v prihlásenej podobe si nemôže uplatňovať len jedna osoba, či už právnická alebo fyzická.

Pokiaľ ide o poukaz prihlasovateľa na iné ochranné známky, resp. podľa jeho názoru obdobné prípady, kedy boli do registra zapísané slovné ochranné známky č. 208299 „HOSPODÁRSKA KOMORA“, č. 208298 „OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA“, č. 225194 „Slovenská komora psychológov“, č. 213647 „Komora elektrotechnikov Slovenska“ a č. 232187 „SLOVENSKÁ OBCHODNÁ KOMORA“, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Čo sa týka ochranných známk č. 208298 „OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA“, č. 232187 „SLOVENSKÁ OBCHODNÁ KOMORA“ a č. 225194 „Slovenská komora psychológov“, je potrebné sa stotožniť s odôvodnením prvostupňového orgánu, ktorý uviedol, že tieto ochranné známky sú tvorené sčasti alebo úplne názvami združení (komôr), ktoré boli zriadené na základe zákona (Slovenská obchodná a priemyselná komora, Slovenská komora psychológov), a preto majú výsostné a jedinečné postavenie na trhu. Rovnako je možné sa stotožniť s názorom prvostupňového orgánu v tom, že ochranné známky č. 208299 „HOSPODÁRSKA KOMORA“ a č. 213647 „Komora elektrotechnikov Slovenska“ boli prihlásené a zapísané do registra ochranných známk pred desiatimi, resp. deviatimi rokmi, tzn. v období platnosti a účinnosti zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že prax úradu pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti prihlásených označení prešla v priebehu rokov určitým vývojom, ktorý bol vyvolaný aj na základe spoločenských zmien nielen v rámci Slovenska, ale aj na úrovni Európskej únie, kde do popredia vystúpili snahy o harmonizáciu postupov národných úradov pri rozhodovaní o ochranných známkach. Inými slovami povedané, prax úradu v oblasti práva ochranných známk sa prispôsobila európskej judikatúre a tiež spoločenským pomerom. Zápisná spôsobilosť označenia prihláseného na zápis ako ochrannej známky je teda úradom vždy skúmaná v zmysle platného zákona o ochranných známkach, s ohľadom na špecifiká konkrétneho prípadu dané charakterom a druhom označenia a prihlásenými tovarmi a službami, pričom rozhodovanie je založené na správnej úvahe vychádzajúcej zo skutkového stavu daného prípadu a doterajšej praxe v podobných prípadoch, zohľadňujúc a vykonajúc dôkazy predložené účastníkom konania. Na doplnenie orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že v prípade, ak prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť, nemožno dospieť k záveru, že rozhodnutie o zamietnutí prihlášky zo zákonom stanoveného dôvodu je nezákonné len preto, že v minulosti boli do registra ochranných známk zapísané označenia, o ktorých sa prihlasovateľ domnieva, že majú len takú rozlišovaciu spôsobilosť ako ním prihlásené označenie.

V nadväznosti na uvedené je tiež potrebné podotknúť, že v preskúvanom prípade neboli predložené žiadne dôkazové materiály, ktoré by preukazovali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám prihlasovateľa, a to na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k jej územiu a v období pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky. Samotný odkaz prihlasovateľa na ochranné známky, ktoré boli navyše zapísané v čase platnosti a účinnosti iného predpisu, nemožno pritom považovať za postačujúci na prekonanie uplatnených zápisných výluk.

Ďalej má orgán rozhodujúci o rozklade za to, že bolo povinnosťou prihlasovateľa v prípade, že považoval výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia za nesprávny, uviesť relevantné argumenty odôvodňujúce jeho presvedčenie. Samotné tvrdenie o „jedinečnom a originálnom“ charaktere prihláseného označenia a poukázanie na iné zapísané ochranné známky, bez uvedenia relevantných argumentov a predloženia adekvátnych preukazných materiálov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je aj napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu a v prvostupňovom rozhodnutí schopné plniť funkciu ochrannej známky, nemôžu viesť k jeho zápisu do registra ochranných známok.

Nakoniec je potrebné sa ešte vyjadriť k argumentu prihlasovateľa, ktorým vyjadril nepochopenie nad skutočnosťou, že úrad rozhodol o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky v čase, keď naďalej prebiehalo konanie o námietkach v uvedenej veci. Podľa jeho názoru úrad by mal ešte predtým, ako rozhodne o zápise určitého označenia do registra ochranných známok, ukončiť všetky konania, ktoré v súvislosti s daným označením prebiehajú. Vo vzťahu k predmetnému argumentu orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Konanie o zápise ochrannej známky a konanie o námietkach proti zápisu označenia do registra ochranných známok predstavujú v zmysle zákona o ochranných známkach samostatné konania, ktoré sa končia právoplatným rozhodnutím vo veci samej, pričom toto má vždy právne dôsledky vo vzťahu k prihlásenému označeniu. Konanie o námietkach začína na návrh osoby uvedenej v § 7 zákona o ochranných známkach podaný z dôvodov vymenovaných v predmetnom ustanovení. Proti zápisu prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 5883-2009 boli podané námietky s odvolaním sa na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach. Tieto boli rozhodnutím prvostupňového orgánu zamietnuté, pričom proti tomuto rozhodnutiu bol zo strany namietateľa podaný rozklad, ktorého súčasťou boli aj pripomienky proti zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známok uplatnené z dôvodu podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach. Po vyjadrení sa prihlasovateľa k podaným pripomienkam, úrad tieto odmietol ako nedôvodné. V rámci konania o rozklade smerujúcom proti prvostupňovému rozhodnutiu o zamietnutí námietok proti zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známok boli úradu doručené ďalšie pripomienky z titulu podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

V tejto súvislosti je potrebné poukázať na to, že zo zákona o ochranných známkach je zrejmé, že úrad v rámci konania o zápise ochrannej známky do registra má povinnosť prihliadnuť na pripomienky podané treťou osobou smerujúce proti zápisu označenia do registra ochranných známok. Tieto pripomienky môžu byť podané kedykoľvek počas konania o zápise ochrannej známky, a to až do momentu zápisu označenia do registra.

Zo samotnej povahy inštitútov pripomienok a námietok je zrejmé, že úrad v prípade ich súbežného uplatnenia prednostne vybaví pripomienky, tzn. podnet týkajúci sa absolútnych (verejnoprávnych) dôvodov na odmietnutie zápisu označenia do registra ochranných známok, a až následne, ak uzná, že pripomienky nie sú opodstatnené, pristúpi k skúmaniu relatívnych (súkromnoprávnych) dôvodov uplatnených v rámci konania o námietkach. Ak sú pripomienky podané až v rámci konania o námietkach, úrad spravidla tiež prioritne posúdi ich opodstatnenosť. Za predpokladu, že na ich základe prihlášku ochrannej známky zamietne, dôvod súčasne, resp. skôr uplatnených námietok odpadne a konanie o námietkach sa zastaví.

V preskúvanom prípade prvostupňový orgán ukončil konanie o zápise ochrannej známky, v ktorom zohľadnil a uznal opodstatnenosť pripomienok uplatnených podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, rozhodnutím o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „Realitná komora Slovenskej republiky“, č. spisu POZ 5883-2009, pričom ako vyplýva z vyššie uvedeného, takéto rozhodnutie nebolo nijako podmienené právoplatným ukončením konania o námietkach uplatnených v rámci konania o zápise predmetnej ochrannej známky. Postup prvostupňového orgánu je preto nutné považovať za vecne správny a zákonný.

Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí odôvodnil, ktoré skutočnosti boli rozhodujúce, a ktoré viedli k záveru o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „Realitná komora Slovenskej republiky“, č. spisu POZ 5883-2009.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v konaní o rozklade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné podľa § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
Dostojevského rad 5
811 09 Bratislava