



Banská Bystrica 9. februára 2015
POZ 936-2011 II/5-2015

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 10. januára 2014 namietateľom IZO 4, s. r. o., Priemyselná 5, 071 01 Michalovce, v konaní zastúpeným Ing. Petrom Kohutom PK consulting, Užhorodská 177/23, 071 01 Michalovce (ďalej len „namietateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 936-2011/N-198-2013/St z 3. decembra 2013 o zamietnutí námietok proti zápisu označenia „ELEGOHOUSE“, č. spisu POZ 936-2011, do registra ochranných známk, prihlasovateľa Vladimíra Polomského, Hviezdna 6020/12, 080 01 Prešov, v konaní zastúpeného patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej len „prihlasovateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie takto rozhodol:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamietla a rozhodnutie zn. POZ 936-2011/N-198-2013/St z 3. decembra 2013 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 936-2011/N-198-2013/St z 3. decembra 2013 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) boli v zmysle § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) zamietnuté námietky proti zápisu kombinovaného označenia „ELEGOHOUSE“, č. spisu POZ 936-2011 (ďalej len „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), do registra ochranných známk. Namietateľ si uplatnil námietky v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach. Ich podanie odôvodnil tým, že už pred dátumom podania napadnutej prihlášky ochrannej známky bol užívateľom nezapísaného označenia „ELEGOHOUSE“ (ďalej len „nezapísané označenie“), ktoré je zhodné s prihláseným označením, a to vo vzťahu k tovarom „*stropné systémy a stropné dosky na báze polystyrénu*“, ktoré sú zhodné s tovarmi a službami prihláseného označenia. Na podporu svojich tvrdení namietateľ predložil dôkazové materiály (výpis z obchodného a živnostenského registra, výňatky informácií z vyhľadávača google týkajúce sa stropných dosiek „ELEGOHOUSE“, faktúry, e-mailovú komunikáciu, podnikateľský projekt ELEGOHOUSE/Dohoda o spolupráci medzi prihlasovateľom a namietateľom) označené v prvostupňovom rozhodnutí ako príloha č. 1 až 6.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal, že používal nezapísané označenie v období pred dňom podania napadnutej prihlášky ochrannej známky, a teda nepreukázal, že nezapísané označenie nadobudlo pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky rozlišovaciu spôsobilosť pre jeho tovary alebo služby. Ako totiž vyplynulo z prieskumu namietateľom predložených dôkazových materiálov, tieto boli z hľadiska predmetného dokazovania buď irelevantné alebo sa nevzťahovali k rozhodnému obdobiu pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky, nebol z nich zrejмый rozsah a intenzita používania nezapísaného označenia vo vzťahu k spotrebiteľom alebo nepreukazovali vzťah k namietateľovi. Keďže nebola splnená jedna z kumulatívnych zákonných podmienok potrebná pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán už neposudzoval naplnenie ďalších podmienok tohto ustanovenia, keďže by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom namietol nesprávne vyhodnotenie jeho dôkazov, nesprávne zistený skutkový stav a nepreskúmateľnosť prvostupňového rozhodnutia v časti týkajúcej sa pôvodcovstva prihláseného označenia.

Namietateľ uviedol, že v konaní predložil dôkazové materiály, ktoré neboli v napadnutom rozhodnutí zohľadnené v súlade so zásadou materiálnej pravdy, a preto je toto rozhodnutie nepreskúmateľné a v rozpore so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“). Poukázal na to, že je majiteľom know-how k stropným doskám s označením „ELEGOHOUSE“, a tiež slovnnej ochrannej známky č. 233639 „ELEGOHOUSE“. V súvislosti s dôkazom č. 5 (Dohoda o spolupráci medzi namietateľom a prihlasovateľom) upozornil na to, že podanie napadnutej prihlášky ochrannej známky bolo vykonané v rozpore s dobrými mravmi, pretože medzi prihlasovateľom a namietateľom nikdy nebola podpísaná žiadna dohoda a prihlasovateľ nedostal písomný súhlas od namietateľa, aby si výlučne vo svojom mene podal predmetnú prihlášku ochrannej známky.

Namietateľ vyjadril názor, že predloženými dôkazmi preukázal, že označenie „ELEGOHOUSE“ bolo v súvislosti so stropnými doskami používané vo vzťahu k odberateľom vo väčšom, ako len miestnom dosahu. Nepoprel síce participáciu prihlasovateľa na ich vývoji, avšak pripomenul, že za túto prácu bol prihlasovateľ platený. Namietateľ vylúčil udelenie akéhokoľvek súhlasu s tým, aby si prihlasovateľ uplatnil výlučné majetkové práva na nehmotný majetok prostredníctvom registrácie ochrannej známky. Konanie prihlasovateľa preto označil za konanie s cieľom dosiahnuť špekulatívny zisk z nehmotného majetku, na ktorý namietateľ vynaložil nemalé financie.

V závere rozkladu uviedol všeobecné citácie z dôvodovej správy k zákonu o ochranných známkach týkajúce sa ustanovení § 7 písm. f) a § 5 ods. 1 písm. l) tohto zákona.

S ohľadom na uvedené skutočnosti namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové rozhodnutie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 10. apríla 2014 konštatoval, že namietateľ v ňom uviedol identické argumenty, ktoré boli prvostupňovým orgánom zamietnuté ako neodôvodnené alebo nedostatočné. Upozornil na to, že namietateľ v rozklade neuviedol, prečo si myslí, že prvostupňový orgán vo svojom rozhodnutí nedodrжал zásadu materiálnej pravdy, ani prečo je toto rozhodnutie v rozpore so správnym poriadkom.

Namietateľ si podľa neho zamieňa práva na označenie s právom vyplývajúcim z know-how, ktoré rieši predovšetkým zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Právo na označenie je spojené s autorským právom, pričom dôležitým faktom je, že namietateľ nespochybnil autorstvo prihlasovateľa na slovný prvok „ELEGOHOUSE“ ani na samotné prihlásené kombinované označenie.

V súvislosti s tvrdením namietateľa o konaní prihlasovateľa v zlej viere a v rozpore s dobrými mravmi tento uviedol, že samotné tvrdenie nepreukazuje konanie v zlej viere. Namietateľ nijako nepreukázal, resp. nepredložil žiadne relevantné dôkazy o takomto konaní pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky.

Pokiaľ ide o časť rozkladu, v ktorej namietateľ citoval z dôvodovej správy k zákonu o ochranných známkach, prihlasovateľ uviedol, že namietateľ k týmto citáciám nedal žiadne vysvetlenia ani argumentáciu, ako sa majú tieto uplatniť vo vzťahu k jednotlivým výrokom prvostupňového rozhodnutia.

Na základe uvedených skutočností navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a aby prihlásené označenie bolo zapísané do registra ochranných známk.

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 účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa na konanie pred úradom podľa tohto zákona 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 § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ak je označenie zhodné alebo podobné s nezapísaným označením alebo iným označením používaným v obchodnom styku, ktoré týmto používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky a takéto označenie nemá iba miestny dosah.

Prihláška kombinovanej ochrannej známky „ELEGOHOUSE“, č. spisu POZ 936-2011, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 26. mája 2011 prihlasovateľom Vladimírom Polomským, Hviezdna 6020/12, 080 01 Prešov, a zverejnená vo vestníku úradu 4. januára 2012 pre tovary „*zliatiny obyčajných kovov, kovové rúry, dutý tovar z hliníka nezahrnutý v iných triedach, alobal - hliníková fólia, hliníkový drôt, hliníkové profily, pásová oceľ, oceľové plechy a pásy, kovové profily, kovové vlnité plechy, kovové štetovnice, oceľové konštrukcie, najmä stavebné, mostové a špeciálne, kovové zvarané rúry izolované a neizolované, drôt nezahrnutý v iných triedach, drôtené pletivo, drôty z obyčajných kovov (okrem poistkových drôtov), drôty zo zliatin obyčajných kovov, oceľové palety, kovové káblové bubny, kovové dlaždice, náhradné dielce a súčiastky patriace do tejto triedy, kovové armatúry a fittingy na potrubia na stlačený vzduch, kovové baliace fólie, kovové konštrukcie na bazény, kovové bezpečnostné reťaze, bezpečnostné schránky, kovové brány, plechy, kovové dielce (stavebné), kovové dlažba, kovové dvere, elektródy na spájkovanie a zvaranie, kovové klapky a ventily drenážnych rúrok, kovové vodovodné klapky a ventily, kovové vzduchovody pre ventilačné a klimatizačné zariadenia, klince, kovové kolíky, kovové komínové nadstavce, kovové komínové rúry, kovové komíny a dymovody, kovové kontajnery, kovové obruče, kovové spojky, kovové škatule, kovové skrinky, škatule kovové, kľúče, kovové spojky a príchytky na káble a rúry, nádrže kovové, kovové objímky, kovové prstence, oceľové laná, oceľové stožiare, oceľové rúrky, oceľový drôt, ostnatý drôt, pokladničky, kovové poštové schránky, kovové preklady, kovové pánty a závesy, kovové reťaze, kovové rímasy, kovové skoby, spojovacie plechy, spájkovacie plechy, spájkovací drôt, kovové sudy, kovové rúry pre ventilačné a klimatizačné zariadenia, ventily nezahrnuté v iných triedach, vodovodné potrubia kovové, potrubia a rúry na zariadenia ústredného kúrenia, kovové značky s výnimkou svetelných a mechanických, kovové škridlý, kovové žalúzie, drobný železiarsky tovar, kovový spojovací materiál, kovové zápusky, háčiky (železiarsky tovar), kovové podpery a konzoly pre stavebníctvo, kovové stĺpy pre stavebníctvo, kovové nosníky, kovové obloženie stavieb, priečok a stien, kovové stavebné dielce, kovový stavebný materiál, oceľové konštrukcie, kovové okná, kovové okenice, kovové okenné rámy, kovové stropy, kovové stropné dosky, kovové stupne (schody), plomby, kovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo, prenosné kovové stavby, kovové stavebné konštrukcie, stavebné kovania, kovové stavebné panely, kovový stavebný materiál, kovové tyče, oceľové konštrukcie, kovové inzertné stĺpy, kokily, kovové koľajnice, kovové obruče patriace do tejto triedy, kovové reťaze, kovové spriahadlá na reťaze, kovové krúžky patriace do tejto triedy, liatina netepaná alebo čiastočne tepaná, kovové matice, nákovy, kovové nity, kovové nosníky, plechové obaly, kovové objímky, kovové obloženie, pancierové plechy, kovové piliny, plech, kovové pletivo, klince, kovové podvaly, kovové rošty, kovové zárubne, kovové cestné zvodidlá, kovové debnenie, kovové konštrukcie, kovové kostry budov, kovové stavebné dielce, kovové strešné krytiny, kovové strešné uholníky, vonkajšie plášte budov (kovové), kovové prefabrikáty, kovové laná, kovové lávky, lejárské formy (kovové), kovové lešenia, kovové maltovnice na miešanie malty, kovové nosníky, oceľové konštrukcie, kovové podpery, kovové poklopy, preklady kovové, kovové priečky, priehradové konštrukcie (kovové), kovové okenné rámy, kovové stavebné panely, kovové vypúšťacie rúry, kovové odvodňovacie rúry, kovové drenážne rúry, kovové žľaby“ v triede 6, „tepelné*

čerpádlá, tepelné generátory, zariadenia na teplovodné kúrenie, tepelné akumulátory, banské lampy, baterky (svietidlá), bezpečnostné lampy, bezpečnostné príslušenstvo pre vodné alebo plynové zariadenia a pre vodovodné alebo plynové potrubia, bojler, ohrievače vody, expanzné nádrže ústredného vykurovania, klimatizačné filtre, zariadenia na horúcovodné kúrenie, chladiace prístroje a zariadenia, klimatizačné zariadenia, kotlové rúry do vykurovacích zariadení, výhrevné kotly, zariadenia na výrobu pary, ponorné ohrievače, potrubné kohútiky a kohúty, prírodné zariadenia ku kúrenárskym a teplárenským kotlom, radiátory ústredného kúrenia, regenerátory tepla, príslušenstvo na reguláciu vodných alebo plynových zariadení a pre vodovodné alebo plynové potrubia, regulačno-bezpečnostné prídavné zariadenia na vodné zariadenia, komínové rúry, rúry (časti sanítnej inštalácie), zariadenia na prívod vody, vodovodné zariadenia, vodovody, výhrevné platne, vykurovacie telesá, výmenníky tepla s výnimkou výmenníkov ako častí strojov, prírodné zariadenia ku kúrenárskym a teplárenským kotlom, zariadenia na zásobovanie vodou, zmiešavacie batérie na vodovodné potrubia“ v triede 11, „baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinkové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, galvanotypy (polygrafia), grafické zobrazenie, grafiky, chromolitografy (polygrafia), kalendáre, kartón, lepenka, papierové kávové filtre, papierové knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, leporelá, mapy, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, polygrafické písmo, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo z lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, grafické reprodukcie, tlačené reklamné materiály, umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera alebo z plastických materiálov“ v triede 16, „dosky a tyče z plastov - polotovary, hmoty tesniace, upchávkové a izolačné, hadice, polotovary z plastických hmôt v tvare profilov a tvarovaných kusov pre nábytkársky priemysel a stavebníctvo, polotovary z plastických hmôt na výrobu okien, profily z plastických hmôt ako polotovary, izolačné materiály, izolačná plsť, izolačné hmoty zabraňujúce sálaniu tepla, izolačné laky, izolačné materiály, izolačné pásky, izolačné povlaky, izolačné tkaniny, izolačný papier, látky na izolovanie budov od vlhkosti, výrobky z plastov, polyetylénu, polypropylénu a mikroténu ako tesniace a izolačné fólie; umelohmotné fólie nie ako obalový materiál; adhézne a lepiace pásky s výnimkou na kancelárske a lekárske použitie a použitie v domácnosti; viazacie pásky nezahrnuté v iných triedach; hadice a polohadice s výnimkou kovových; plastové výlisky ako polotovary, jazierkové fólie nezahrnuté v iných triedach, sklená vlna ako izolačný materiál, tepelné izolanty (nevodivé materiály), tesnenia, tesniace obloženia“ v triede 17, „nekovové stavebné materiály, stavebné drevo, drevo - polotovar, stavebné sklo, betóny, materiál na výrobu betónov, štrky, piesok nezahrnutý v iných triedach, keramické dlažby, nekovové obklady (stavebné konštrukcie), obkladový materiál na budovy s výnimkou kovových obkladov, baraky, budy, debnenie s výnimkou kovového, dlážky s výnimkou kovových, vysušené dosky, vysušené dosky ako polotovary, stavebné drevo, dosky, latky, žrde, opracované drevo, stolárske drevo opracované, pílené drevo, drevo na výrobu sudov, drevo ako polotovar, dverové prahy s výnimkou kovových, dverové rámy s výnimkou kovových, dýhované drevo, konštrukcie stavebné s výnimkou kovových, krokvy, strešné laty, lišty s výnimkou kovových, mriežky s výnimkou kovových, palisády s výnimkou kovových, podvaly s výnimkou kovových, šindle, trstina na stavebné účely, podlahové dosky, preglejka, hranoly, nekovový stavebný materiál, prenosné domy s výnimkou kovových, kameň prírodný a umelý, rámové konštrukcie s výnimkou kovových, prenosné stavby s výnimkou kovových, žľaby s výnimkou kovových, sololit, sololak, drevovláknité dosky, stredne tvrdé drevovláknité dosky, vysoko tvrdé drevovláknité dosky, tovary zo stredne tvrdých a vysoko tvrdých drevovláknitých dosiek patriace do tejto triedy, kontinuálne lisované lamináty na stavebné účely, vysokotvrdené lamináty na stavebné účely, oceľobetónové materiály na stavbu budov“ v triede 19 a pre služby „poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a služieb, poradenstvo a manažment pre podniky, dekorácia a aranžovanie výkladov, obchodný manažment, sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, reklama, organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely, rozširovanie reklamných oznamov, predvádzanie tovaru, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, distribúcia vzoriek tovarov, obchodný alebo podnikateľský prieskum, prenájom reklamných materiálov, uverejňovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, televízna reklama, reklamné agentúry, organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, prenájom reklamných priestorov, prenájom reklamných plôch, podpora predaja (pre tretie osoby), spracovanie textov, ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru prostredníctvom katalógu, marketing, pomoc pri podnikaní, podnikateľské informácie, overovanie obchodných transakcií, zabezpečovanie obchodných transakcií (pre tretie osoby), reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete, poskytovanie informácií a iných informačných produktov reklamného charakteru, prenájom reklamných informačných a komunikačných miest, sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, služby riadenia ľudských zdrojov, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi

podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), zásielkové reklamné služby, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 37 a 42 tohto zoznamu“ v triede 35, „vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb, prípravné a pomocné stavebné práce, čistenie nezahrnuté v iných triedach, čistenie exteriérov a interiérov, čistenie komínov, prenájom čistiacich strojov, inštalácia a opravy chladiacich a klimatizačných zariadení, informácie o opravách, izolovanie proti vlhkosti, izolovanie stavieb, odborné poradenstvo týkajúce sa inštalácie plastových a drevených okien a dverí, stavebných prác a zateplovania budov, klampiarstvo a inštalatérstvo, inštalácia, čistenie a údržba kotlov, inštalácia kuchynských zariadení, inštalácia a opravy vzduchotechnických zariadení, inštalácia a opravy klimatizačných zariadení, inštalácia a opravy vykurovacích zariadení, inštalácia a opravy okien, dverí a iných stavebných prvkov, inštalácia, kladenie, servis, sanácie a opravy podláh a parkiet, realizácia fasád so zateplením a bez zateplenia, exteriérové a interiérové maľovanie a natieranie, montovanie lešení, murárstvo, údržba nábytku, inštalácia a opravy pecí, pokrývačské práce na strechách, inštalácia a opravy požiarnych hlásičov a poplašných systémov proti vlámaniu, stavebné informácie, dozor nad stavbami, demolácia budov, tapetovanie, inštalácie a opravy telefónov, opravy umeleckých stolárskych výrobkov, utesňovanie stavieb a budov, inštalácia a opravy výťahov“ v triede 37 a „architektonické poradenstvo, interiérová výzdoba, projektovanie stavieb, grafické dizajnérstvo, navrhovanie (priemyselný dizajn), navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo, odborné technické poradenstvo týkajúce sa počítačov a príslušenstva k nim, priemyselné dizajnérstvo, štúdie technických projektov, projektová činnosť, umelecké dizajnérstvo, výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov), vypracovanie stavebných výkresov, zememeračstvo, dizajnérstvo a navrhovanie nábytku a bytového zariadenia“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vyobrazenie prihláseného označenia:

Z obsahu podaného rozkladu vyplynulo, že namietateľ spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie jednej z kumulatívnych podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie námietok v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, a to konkrétne, či namietateľ predloženými dôkazovými materiálmi preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti nezapisaného označenia „ELEGOHOUSE“ pre tovary „stropné systémy a stropné dosky na báze polystyrénu“.

Okrem toho namietateľ v rozklade argumentoval tým, že napadnutá prihláška ochrannej známky bola podaná v rozpore s dobrými mravmi, pretože namietateľ nikdy neudelil prihlasovateľovi súhlas s jej podaním. Namietateľ tiež citoval z dôvodovej správy k zákonu o ochranných známkach, konkrétne časť týkajúcu sa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) predmetného zákona, v zmysle ktorého nie je možné zapísať do registra ochranných známkov označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere. V namietateľom uvedenej časti dôvodovej správy sa uvádza, že výluka zápisnej spôsobilosti uvedená v § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach sa uplatní v prípadoch tzv. špekulatívnej známky, ktorú si prihlasovateľ podal iba za účelom dosiahnutia zisku z tzv. známkovej transakcie alebo je jeho úmyslom zneužitie už nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti inej ochrannej známky pre jeho označenie. Namietateľ v tejto súvislosti poukázal na skutočnosť, že je majiteľom slovnej ochrannej známky č. 233639 „ELEGOHOUSE“.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že predmetný rozklad bol podaný proti rozhodnutiu zn. POZ 936-2011/N-198-2013/St z 3. decembra 2013 vydanom vo veci námietok proti zápisu prihláseného označenia do registra podaných podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach. Z obsahu spisu je zrejmé, že namietateľ si súčasne s podaním námietok uplatnil aj podanie pripomienok, ktoré odôvodnil existenciou zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), g) a l) zákona o ochranných známkach.

Z ustanovenia § 29 ods. 1 zákona o ochranných známkach vyplýva, že pripomienky je možné podať do zápisu označenia do registra. Na pripomienky úrad prihliadne pri rozhodovaní o zápise označenia do registra, avšak osoba, ktorá podala pripomienky, nie je účastníkom konania o prihláške ochrannej známky. Podľa § 29 ods. 2 zákona o ochranných známkach úrad s výsledkom posúdenia pripomienok oboznámi prihlasovateľa a osobu, ktorá pripomienky podala. Zmyslom pripomienok je upozorniť úrad na skutočnosti ustanovené v § 5 a § 6, najmä také, o ktorých úrad nemá vedomosť a ktoré neboli zohľadnené v rámci vecného prieskumu prihlášky.

Pripomienky namietateľa boli úradom posúdené v samostatnom konaní, pričom namietateľ bol správou z 22. októbra 2013, obsahujúcou náležité odôvodnenie, informovaný, že úrad jeho pripomienky posúdil ako nedôvodné. Nakoľko úrad vo veci pripomienok nevydáva rozhodnutie, čo vyplýva z povahy inštitútu pripomienok, proti výsledku ich posúdenia nie je možné sa odvolať ani podať rozklad. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade považuje argumenty namietateľa o konaní prihlasovateľa v zlej viere či v rozpore s dobrými mravmi pre posúdenie daného rozkladu za irelevantné, a preto k nim nebude prihliadať.

Orgán rozhodujúci o rozklade v ďalšom preskúma, či namietateľ dôkazovými materiálmi predloženými v konaní preukázal používanie nezapísaného označenia na území Slovenskej republiky v takom rozsahu, že toto nadobudlo pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky rozlišovaciu spôsobilosť pre jeho tovary, konkrétne pre „*stropné systémy a stropné dosky na báze polystyrénu*“.

Pokiaľ ide o námietky uplatnené v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, možno vo všeobecnosti uviesť, že namietateľ je v takomto prípade, okrem splnenia podmienky zhodnosti alebo podobnosti kolíznych označení a zhodnosti alebo podobnosti kolíznych tovarov a služieb, povinný preukázať, že právo k nezapísanému označeniu mu vzniklo pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky, a to takým používaním na území Slovenskej republiky, ktoré umožnilo nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia pre používateľa, t. j. namietateľa, a toto používanie nemá iba miestny dosah. Predpokladom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je spravidla dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie označenia, ktoré spôsobí, že relevantná verejnosť si bude toto označenie spájať s tovarmi alebo službami konkrétnej osoby. Pri hodnotení nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je pritom potrebné zohľadniť najmä podiel na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu používania označenia.

Používanie nezapísaného označenia je možné preukázať dôkazovými prostriedkami, ako sú najmä objednávky, faktúry, dodacie listy, cenníky, propagačné a reklamné materiály, zoznam odberateľov a pod. Dôkazové materiály pritom musia spĺňať požiadavku časovú, t. j. musia pochádzať z obdobia pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky, resp. musia osvedčovať skutočnosti spadajúce do tohto obdobia, ďalej musia obsahovať nezapísané označenie, musí z nich byť možné vyvodiť používanie tohto označenia pre konkrétne tovary alebo služby a musia sa viazať na osobu namietateľa.

S cieľom preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia „ELEGOHOUSE“ pre tovary poskytované namietateľom boli v rámci predmetného konania predložené nasledovné dôkazové materiály:

- výpis z obchodného registra spoločnosti namietateľa – IZO 4, s. r. o., Priemyselná 5, 071 01 Michalovce (dôkaz č. 1),
- výsledky vyhľadávania z internetového vyhľadávača google.sk po zadaní hesla „elegohouse“ (dôkaz č. 2a),
- výtlačok textu „Montážny návod pre stropnú dosku ELEGOHOUSE“ z internetovej stránky www.izo4.sk (dôkaz č. 2b),
- výsledky vyhľadávania z internetového vyhľadávača google.sk po zadaní hesla „elegohouse“ (dôkaz č. 2c),
- výtlačok textu „Stropné systémy ELEGOHOUSE“ z internetovej stránky www.cechotex.sk (dôkaz č. 2d),
- výtlačok textu „Montážny návod pre stropnú dosku ELEGOHOUSE“ z internetovej stránky www.dektrade.sk (dôkaz č. 2e),
- 33 ks faktúr z obdobia jún – december 2011, v ktorých namietateľ figuruje ako odberateľ rôzneho druhu stavebného náradia a materiálu, najmä stropných nosníkov, od rozličných dodávateľov,
- výtlačok obsahu e-mailovej schránky p. Vladimíra Polomského (prihlasovateľ) s názvom elegohouse@gmail.com (dôkaz č. 4),
- výtlačok „ELEGOHOUSE – Podnikateľský projekt/Dohoda o spolupráci medzi IZO 4, s. r. o., Priemyselná 5, Michalovce, a Vladimírom Polomským, Hviezdna 12, Prešov“ z 26. februára 2011 (dôkaz č. 5),
- výpis zo živnostenského registra obsahujúci údaje o prihlasovateľovi (dôkaz č. 6).

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia pre účely § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach predpokladá používanie označenia v takom rozsahu, ktorý zabezpečí, že spotrebiteľ bude dané označenie vnímať ako pochádzajúce výlučne od jedného subjektu, v tomto prípade od namietateľa. Takéto používanie musí namietateľ preukázať dostatočnými dôkazovými materiálmi. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že zákon o ochranných známkach presne nestanovuje rozsah, aké

množstvo dôkazových materiálov má namietateľ pre úspešné splnenie podmienky nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia predložiť. Tieto však musia byť takej povahy, aby na ich základe bolo možné konštatovať, že označenie bolo na trhu skutočne používané v takom rozsahu, že si takto označené tovary alebo služby spotrebiteľ spája výlučne s osobou namietateľa. Pri hodnotení dôkazových materiálov je potrebné postupovať individuálne s prihliadnutím na osobitosti a špecifiká každého prípadu. Dôležitú úlohu pri hodnotení dôkazových materiálov zohráva napríklad povaha tovarov alebo služieb, vo vzťahu ku ktorým je nezapísané označenie používané (napríklad v prípade drahých tovarov bude pre nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti postačujúce menšie množstvo dôkazových materiálov a naopak v prípade tovarov bežnej každodennej spotreby bude potrebné preukázať väčší rozsah používania).

Prvostupňový orgán podrobne posúdil namietateľom predložené dôkazové materiály a vyhodnotil ich ako nedostatočné na preukázanie skutočnosti, že nezapísané označenie používaním pred dátumom podania napadnutej prihlášky ochrannej známky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary namietateľa. Namietateľ v podanom rozklade oponoval tým, že prvostupňový orgán predložené dôkazové materiály neposúdil v súlade so zásadou materiálnej pravdy. Vyjadril presvedčenie, že v konaní bolo preukázané, že označenie „ELEGOHOUSE“ bolo v súvislosti so stropnými doskami používané vo vzťahu k odberateľom vo väčšom, ako len miestnom dosahu. Poukázal na to, že je majiteľom know-how k stropným doskám označeným nezapísaným označením. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade ďalej preskúma, či namietateľ predloženými dôkazovými materiálmi preukázal používanie v takom rozsahu, ktoré je dostatočné na konštatovanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia „ELEGOHOUSE“ pred dátumom podania napadnutej prihlášky ochrannej známky, t. j. pred 26. májom 2011, na území Slovenskej republiky a vo vzťahu k tovarom „*stropné systémy a stropné dosky na báze polystyrénu*“, ktoré namietateľ označil za zhodné alebo podobné s tovarmi a službami nárokovými prihlasovateľom.

Pokiaľ ide o dôkazy č. 1 a 6, teda výpisy z obchodného a živnostenského registra obsahujúce údaje o prihlasovateľovi a namietateľovi, tieto prvostupňový orgán správne označil pre predmetné dokazovanie za irelevantné, pretože preukazujú iba existenciu príslušných subjektov, tzn. namietateľa a prihlasovateľa, nie však (najmä v prípade namietateľa, na strane ktorého je dôkazné bremeno) samotné používanie nezapísaného označenia.

Rovnako ani dôkaz č. 4 neosvedčuje žiadne relevantné skutočnosti za účelom preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia. Ide o náhľad do priečinku „Doručená pošta“ e-mailovej schránky elegohouse@gmail.com, ktorá bola vedená na meno prihlasovateľa, p. Vladimíra Polomského. Z tohto dôkazu nie je možné odvodiť žiadne ďalšie skutočnosti, okrem tej, že to bol práve prihlasovateľ, ktorý v období od februára do mája 2011 využíval vyššie uvedenú e-mailovú adresu.

Z dôkazu č. 2a, ktorý predstavuje výsledky vyhľadávania výrazu „elegohouse“ na internetovom vyhľadávači google.sk, vyplýva, že namietateľ k 1. marcu 2011 vytvoril vo svojom organizačnom systéme samostatnú divíziu pod značkou „ELEGOHOUSE“. Súčasne však z neho vyplýva aj to, že okrem namietateľa bol v čase, ku ktorému bolo vyhľadávanie uskutočnené, stropný systém „ELEGOHOUSE“ poskytovaný ešte minimálne ďalšími tromi subjektmi (www.izard.sk, www.dektrade.sk, www.be-tong.cz).

Dôkaz č. 2b – montážny návod pre stropnú dosku „ELEGOHOUSE“ bol vytlačený z internetovej stránky namietateľa www.izo4.sk. Rovnako ako z predchádzajúceho dôkazu, aj z tohto je možné odvodiť, že namietateľ bol poskytovateľom stropných dosiek „ELEGOHOUSE“, aj keď tento dokument neobsahuje jednoznačný dátum preukazujúci, v ktorom období.

Z dôkazu č. 2c, ktorý obsahuje výsledky vyhľadávania výrazu „elegohouse“ na internetovom vyhľadávači google.sk z 20. marca 2012, teda jeho datovanie nespadá do rozhodujúceho obdobia, vyplýva, že namietateľ bol k tomuto dátumu vlastníkom internetovej domény elegohouse.sk.

Dôkazy č. 2d a 2e popisujú stropné systémy „ELEGOHOUSE“. Tieto však pochádzajú od iných subjektov ako od namietateľa, konkrétne z internetových stránok www.cechotex.sk a www.dektrade.sk, pričom o subjekte namietateľa v nich nie je žiadna zmienka. Z uvedeného je zrejmé, že pre účely predmetného konania ich nemožno považovať za relevantné.

Pokiaľ ide o dôkazové materiály č. 3 – 33 ks faktúr, tieto sú z hľadiska predmetného dokazovania irelevantné, pretože sú všetky datované po podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky. Okrem toho iba

tri z nich obsahujú označenie „ELEGOHOUSE“. Prvostupňový orgán tiež správne poukázal na skutočnosť, že na všetkých faktúrach figuruje namietateľ v postavení odberateľa. To znamená, že tieto dôkazy nepreukazujú, že by namietateľ sám poskytoval tovary alebo služby pod označením „ELEGOHOUSE“ v rozhodnom období pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky.

V súvislosti s dôkazom č. 5, t. j. dohodou o spolupráci medzi prihlasovateľom a namietateľom datovanou 26. februára 2011, namietateľ prvostupňovému orgánu vyčítal, že tento dôkaz vyhodnotil nesprávne a v rozpore so zásadou materiálnej pravdy. Tiež označil za podvod konštatovanie prvostupňového orgánu, že z tejto dohody vyplýva, že pôvodcom podnikateľského projektu „ELEGOHOUSE“ bol práve p. Vladimír Polomský, teda prihlasovateľ. Namietateľ rázne odmietol, že by kedykoľvek v minulosti udelil prihlasovateľovi súhlas s podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti poukazuje na fakt, že to bol práve namietateľ, ktorý daný dôkaz predložil v konaní, pričom nepredložil žiadne ďalšie dôkazy, ktoré by obsah uvedenej dohody mohli vyvrátiť alebo spochybniť. V prospech namietateľa však svedčí skutočnosť, že predložená dohoda nie je podpísaná obidvomi stranami, čo znižuje jej dôkaznú hodnotu. Orgán rozhodujúci o rozklade však pripomína, že v predmetnom konaní sa nerieši otázka komu svedčalo právo k nezapísanému označeniu, ale či namietateľ dôkazovými materiálmi predloženými v konaní preukázal, že toto označenie používal pred dátumom podania napadnutej prihlášky ochrannej známky v takej intenzite a rozsahu, že nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre jeho tovary alebo služby. Z hľadiska tohto dokazovania sa preto javí dôkaz č. 5 ako irelevantný. To isté platí aj o argumente namietateľa, že je majiteľom know-how k stropným doskám „ELEGOHOUSE“ a tiež ochrannej známky č. 233639 v rovnakom znení, keďže táto skutočnosť sama osebe ešte nepreukazuje, že namietateľ označenie v rozhodnom období reálne aj používal.

Na základe preskúmania namietateľom predložených dôkazových materiálov orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že z dôkazových materiálov č. 2a a 2b a ich hodnotenia vo vzájomnej súvislosti vyplýva, že namietateľ poskytoval tovary označené ako stropné dosky „ELEGOHOUSE“. Tieto dôkazy však nepreukazujú intenzitu a rozsah používania nezapísaného označenia, a preto na základe nich nie je možné konštatovať, že príslušní spotrebiteľia si toto označenie budú spájať práve s namietateľom, a teda, že toto označenie nadobudlo pre neho, resp. pre jeho tovary rozlišovaciu spôsobilosť. Z ďalších dôkazových materiálov (dôkaz č. 2a, 2d a 2e) navyše vyplynulo, že okrem namietateľa poskytovali na trhu stropné dosky „ELEGOHOUSE“ aj iní dodávatelia. Len ako podporný argument orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že v situácii, ak na trhu určité označenie používa viacero subjektov, nie je možné uvažovať o tom, že by sa toto označenie stalo príznačným, teda nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť, len pre jedného z nich. Ďalšie dôkazy buď nespádajú do rozhodného obdobia pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky (dôkaz č. 2c a 3) alebo sú z hľadiska predmetného dokazovania irelevantné (dôkaz č. 1, 4, 5, 6), pretože vôbec nepreukazujú používanie nezapísaného označenia.

Z uvedeného vyplýva, že tak prvostupňový orgán, ako aj orgán rozhodujúci o rozklade nezávisle na sebe posúdili namietateľom predložené dôkazové materiály a dospeli k záveru, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal, že by nezapísané označenie „ELEGOHOUSE“ nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre ním poskytované tovary alebo služby, a teda nebola splnená jedna z kumulatívnych podmienok ustanovenia § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach. Z tohto dôvodu nebolo potrebné preskúmať splnenie ďalších podmienok tohto ustanovenia, pretože by to nemalo vplyv na výsledok rozhodnutia. Orgán rozhodujúci o rozklade zároveň konštatuje, že z preskúmania napadnutého rozhodnutia nevyplývalo v rozklade namietané porušenie zásady materiálnej pravdy a ani dôvodnosť tvrdenia namietateľa o nepreskúmateľnosti prvostupňového rozhodnutia. Na základe uvedeného je potrebné konštatovať, že prvostupňový orgán postupoval správne, keď námietky smerujúce proti zápisu prihláseného označenia ako ochrannej známky zamietol.

V konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté prvostupňové rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Vzhľadom na to je potrebné konštatovať, že napadnuté prvostupňové rozhodnutie bolo výsledkom vecne správneho posúdenia a bolo vydané v súlade s právnou úpravou platnou v čase jeho vydania. 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:

I.
Ing. Peter Kohut PK consulting
Užhorodská 177/23
071 01 Michalovce

II.
Ing. Ivan Belička
Švermova 21
974 04 Banská Bystrica