



Banská Bystrica 9. 3. 2016
POZ 1597-2015/Z-96-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1597-2015 z 31.7.2015 prihlasovateľa ATRIOS architects, s.r.o., Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, ktorého v konaní zastupuje Bukovinský & Chlípala, s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava,

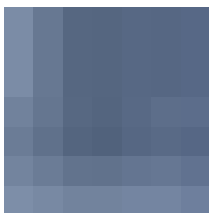
sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 21.10.2015 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Skúmané obrazové označenie je prihlásené pre služby v triedach 35, 36, 37 a 42.



Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 21.10.2015 **úrad** prihlasovateľovi oznámil, že predmetné obrazové označenie je tvorené len jednoduchou bielou lomenou čiarou, ktorej zalomenie je orientované smerom nahor, a ktorá je umiestnená na modrom monochromatickom štvorcovom pozadí.

Takúto grafickú úpravu prihláseného označenia úrad jednoznačne posúdil ako nedištinkívnu (bez rozlišovacej spôsobilosti), pretože užívateľ predmetných služieb nie je na trhu schopný určiť pôvod služieb označených takýmto nedištinkívnym obrazovým označením bez ďalších rozlišovacích prvkov, čo je jednou zo základných podmienok vyplývajúcou z funkcie ochrannej známky.

Prihlasovanému označeniu tak chýbajú znaky originality. Označenie nie je spôsobilé rozlíšiť predmetné služby poskytované prihlasovateľom od rovnakých alebo podobných služieb pochádzajúcich od iných osôb či subjektov. Na základe zistenia, že predmetné označenie nie je schopné individualizovať prihlásené služby, úrad následne uviedol, že z takejto skutočnosti vyplýva už vyššie spomínaná absencia jeho rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k týmto službám.

Úrad v závere ešte dodal, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. Keďže skúmané označenie túto funkciu neplní, úrad uzavrel daný prieskum konštatovaním, že ho nie je možné zapísať ho do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ zareagoval na vyššie uvedený prieskum svojou odpoveďou v liste doručenom úradu 28.12.2015, kde zaujal nesúhlasné stanovisko s jeho výsledkom.

Hneď úvodom prihlasovateľ charakterizoval grafické vyhotovenie predmetného obrazového označenia inak než úrad, a síce ako bielu šípku bez stredovej čiary orientovanú smerom nahor a situovanú na tmavomodrom štvorcovom pozadí. Úrad, ako už bolo vyššie uvedené, toto označenie opísal ako jednoduchú lomenú čiaru, ktorej zalomenie je orientované smerom nahor, a ktorá je umiestnená na modrom monochromatickom štvorcovom pozadí.

Pre vysvetlenie, takúto charakteristiku **úrad** použil z toho dôvodu, lebo vyjadruje tú najvšeobecnejšiu povahu predmetného označenia, ktoré môže byť interpretované do viacerých všeobecne používaných podôb, ako napr. tá, ktorú v označení vidí prihlasovateľ, t.j. podoba šípky bez stredovej čiary. K tomu úrad dodáva, že ďalšie interpretácie podôb prihláseného označenia môžu predstavovať napr. písmeno „A“ bez vodorovnej čiary, alebo písmeno „V“ orientované opačne, rovnako tak môže predstavovať symbol striešky resp. strechy, tak často používaný v stavebníctve a v mnohých súvisiacich oblastiach, prípadne aj ďalšie všeobecné a zoširoka používané podoby. Z toho je evidentne zrejmé, že ide o nedištinkívne označenie, ktoré je bežne používané vo viacerých oblastiach, vrátane takých oblastí, ktoré súvisia s prihlásenými službami, čo zároveň potvrdzuje opodstatnenosť výsledku daného prieskumu úradu, v rámci ktorého boli vyvozené zápisné prekážky prihláseného označenia vo vzťahu k prihláseným službám z titulu naplnenia ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona. Navyše, prihlasovateľ svojou deklaráciou, že prihlásené označenie zobrazuje všeobecne používanú šípku, iba sám podčiarkol jeho nedištinkívnosť, ktorá spôsobuje jeho zápisnú výluku.

Okrem vyššie uvedeného, prihlasovateľ svoju odpoveď na výsledok daného prieskumu založil na jedinej argumentácii, ktorá spočíva v odvolaní sa na ustanovenie § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, v ktorom sa uvádza, že „*Označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené*“. Na základe tohto ustanovenia sa snaží preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia vo vzťahu k prihláseným službám prostredníctvom dokladov priložených k predmetnému listu.

Zároveň prihlasovateľ sám vymenoval podmienky, ktoré musia spĺňať tieto doklady pre preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia. Uviedol, že rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť „len používaním, pričom používanie musí byť kvalifikované t.j. také, vďaka ktorému významná časť verejnosti identifikuje tovary alebo služby ako pochádzajúce od určitého podniku“. K tomu prihlasovateľ dodal, že „v zmysle judikatúry na účely posúdenia, či označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v dôsledku používania, možno vziať do úvahy najmä podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, intenzitu, zemepisné rozšírenie a dobu používania ako ďalších kritérií“, pričom „Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia sa posudzuje ku dňu podania prihlášky“.

Úrad, uvedúc na pravú mieru prihlasovateľom vyššie vymenované kritériá, má za potrebné poukázať na to, že Európsky súdny dvor spresňuje spôsob posúdenia nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označení pre zápis do registra ochranných známk stanovením kritérií pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť vyplývajúcu z jeho rozhodnutí ECJ 108/97 a 109/97. Jedná sa o posúdenie stavu pred podaním predmetnej prihlášky na území štátu, v ktorom bola prihláška podaná. Ide o nasledovné kritériá:

- používanie označenia vo vzťahu k relevantnej časti verejnosti
- percentuálny podiel na trhu
- intenzita používania označenia
- časová dĺžka používania označenia
- množstvo vynaložených investícií na reklamu
- v každom jednotlivom prípade je posúdenie rozlišovacej spôsobilosti individuálne

Je len samozrejmosťou, že priložené doklady musia obsahovať predmetné označenie v totožnom grafickom zobrazení ako je uvedené v prihláške OZ a tiež totožné obchodné meno s tým menom, pod ktorým podal predmetnú prihlášku ochrannej známky, pričom tieto doklady musia byť datované pred dátumom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky a nie ku dňu podania prihlášky, ako to nepresne vyjadril prihlasovateľ.

Na základe týchto kritérií úrad k daným dokladom (prílohám, ktoré prihlasovateľ neočíslaval) zaujal nasledovné stanovisko:

V prípade prvého dokladu ide o vizitky troch členov spoločnosti prihlasovateľa, v ktorých už samotné označenie nie je totožné s tým prihláseným, pretože namiesto predmetného označenia tam figuruje len samotná lomená čiara, ktorá má namiesto bielej modrú farbu, pričom nefiguruje na modrom štvorci resp. nefiguruje na žiadnom štvorci, ale táto lomená čiara je zakomponovaná v podobe bežného písmena „A“ bez vodorovnej čiarky do slovného prvku „Atrios“, ktorý je časťou obchodného mena prihlasovateľa, čo mimochodom ani nepredstavuje šípku tak, ako to zadeklaroval prihlasovateľ, ale dáva podobu samotného písmena „A“. Čiže samotná chýbajúca totožnosť, presnejšie povedané, chýbajúce predmetné označenie na vizitkách vylučuje splnenie základného kritéria pre nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia, nehovoriac o absencii ďalších požadovaných kritérií. Z toho dôvodu prvý doklad v podobe vizitiek nespĺňa kritériá pre nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia.

Druhý priložený doklad predstavuje bulletin, prihlasovateľom deklarovaný ako „profil prihlasovateľa“, v ktorom sú vymenované projekty prihlasovateľa na realizáciu viacerých stavebných komplexov vo viacerých slovenských mestách, pričom k jednotlivým projektom sú uvedené aj roky (bez konkrétneho datovania), pravdepodobne roky ich realizácie, z ktorých niektoré predstavujú časové obdobie pred rokom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky. Samotnému bulletinu (ako publikácii) však chýba dátum jeho vydania, čím nie je preukázané, že táto publikácia bola vydaná ešte pred dátumom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky. Samotné datovanie v podobe uvedenia rokov realizácie jednotlivých projektov nie je relevantné pre preukázanie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia, pretože pokiaľ ide o realizáciu daných projektov pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, úradu nebolo preukázané, či užívatelia predmetných služieb už mohli v tom čase evidovať prihlásené označenie ako aktuálne logo spoločnosti prihlasovateľa. V prípade daného bulletinu totiž nie je vylúčená tá možnosť, že ak bol bulletin vydaný po dátume podania predmetnej prihlášky ochrannej známky, nemuselo ešte byť aktuálne logo v podobe predmetného označenia v čase realizovania projektov používané, resp. mohlo byť pred podaním prihlášky používané staršie logo. Je len logické, že do neskoršie vydaného bulletinu, ktorý má užívateľskej verejnosti prezentovať služby prihlasovateľa v podobe dotknutých starších projektov, prihlasovateľ vloží iba svoje nové aktuálne logo, a to aj napriek prípadnej skutočnosti, že v čase realizácie dotknutých projektov aktuálne logo v podobe predmetného označenia ešte nepoužíval. Z toho dôvodu aj druhý doklad „profil prihlasovateľa“ úrad považuje za irelevantný pre splnenie kritérií za účelom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia. Len pre doplnenie v súvislosti s daným bulletinom úrad ešte uvádza, že preskúmal internetovú stránku prihlasovateľa, kde tiež figurujú tie isté projekty ako sú uvedené v bulletine, avšak ani k dátumu tohto rozhodnutia prihlasovateľ nemá na svojej webovej stránke ako celku, a taktiež nemá ani k jednotlivým projektom uvedené aktuálne logo totožné s prihláseným označením, čo len podčiarkuje irelevantnosť druhého dokladu v podobe spomínaného bulletinu.

Ako tretí doklad prihlasovateľ priložil zobrazenie štandardne používanej rozpisky na projektovú dokumentáciu prenesenú na formát A4 kancelárskeho papiera, a to samostatne bez výkresu samotného projektu, ktorý sa vzťahuje na stavbu logistickej a výrobnéj haly v Lozorne s investorom P3 BRATISLAVA PARK s.r.o., Bratislava. Uvedená rozpiska síce obsahuje prihlásené označenie, avšak datovanie danej projektovej dokumentácie je k novembru 2015, t.j. po dátume podania predmetnej prihlášky ochrannej známky (31.7.2015). Takže tento doklad v podobe rozpisky je pre preukázanie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia irelevantný, čím neprispel k prekonaniu jeho zápisných prekážok.

Vo štvrtom doklade prihlasovateľ poskytol úradu zobrazenie firemnej pečiatky štandardne používanej na všetkých dokumentoch vyhotovených prihlasovateľom. Vzhľadom na to, že v tejto pečiatke ide o umiestnenie čiernobieleho zobrazenia (aj keď tvarovo zhodného s prihláseným označením), ide o farebne odlišné označenie. Podstatné však je, že bez datovania (čo pečiatka logicky nemôže mať), nie je možné

takýto dokument považovať za relevantný pre preukázanie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia a neprispel tak k prekonaniu jeho zápisných prekážok.

Piaty doklad poskytnutý zo strany prihlasovateľa predstavuje vzor „päty“ e-mailu štandardne používaný v elektronickej komunikácii prihlasovateľa s jeho klientmi, ktorá obsahuje meno a funkciu konkrétneho zamestnanca spoločnosti s jeho ďalšími nacionálami a následne pod tým sa nachádza predmetné označenie spojené spolu v jednej lište z obrázkami a textami. Ide však o všeobecné zobrazenie nevyplnenej e-mailovej stránky skopírovanej z obrazovky, bez príkladu konkrétnej korešpondencie, t.j. bez dátumu a bez identifikácie klienta (tým aj bez identifikácie lokality Slovenska), z čoho vyplýva, že okrem samotného zobrazenia prihláseného označenia nie je splnené ani jedno kritérium pre možné preukázanie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia, preto taktiež ide o irelevantný doklad.

Šiestym preukazným dokladom je hlavičkový papier štandardne používaný v písomnej komunikácii prihlasovateľa s klientmi. V princípe ide o obdobný prípad ako v piatom doklade, keď hlavičkový papier okrem zobrazenia predmetného označenia a obchodného mena prihlasovateľa nie je vôbec vyplnený, a teda nedokladuje žiaden konkrétny list s príslušným dátumom či konkrétnym adresátom. To znamená, že ani v tomto prípade nie sú splnené kritériá pre možné preukázanie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia a ide tiež o irelevantný doklad.

Siedmy doklad predstavuje rovnaký hlavičkový papier spoločnosti prihlasovateľa, ako bol opísaný v rámci šiesteho dokladu, ktorý navyše obsahuje konkrétnu korešpondenciu prihlasovateľa s jeho klientom aj s príslušným dátumom, avšak tento klient (adresát) sídli na území Českej republiky, čomu zodpovedá uvedená adresa. Z toho vyplýva, že tento doklad nespĺňa jedno s kľúčových a nevyhnutných kritérií, v tomto prípade daný doklad vôbec nepreukázal používanie označenia vo vzťahu k relevantnej časti verejnosti na území Slovenskej republiky, čím nijako neprispel k prekonaniu zápisných prekážok predmetného označenia.

Pokiaľ ide o ôsmy doklad, tento predstavuje len interný „dizajn manuál“ spoločnosti prihlasovateľa (bez datovania, aj keď prihlasovateľ v liste tvrdí, že bol vydaný v roku 2014), ktorý poskytuje postup pre kodifikáciu rôznych propagačných prvkov spoločnosti prihlasovateľa, akými sú grafická podoba logotypu, písma, korporátnych farieb a doplnkových grafických prvkov. Z toho je zrejmé, že relevantná časť verejnosti na území Slovenskej republiky sa k takémuto internému materiálu ani nedostane, čo taktiež neprispieva k nadobudnutiu rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia. Čiže aj ôsmy doklad je možné považovať za irelevantný.

Deviaty doklad predstavuje cenovú ponuku spoločnosti prihlasovateľa na projekčnú a inžiniersku činnosť pre výstavbu obchodného domu MOBELIX Trenčín. V prípade tohto dokladu zo strany úradu nie je možné prehliadnuť tú skutočnosť, že jediný dátumový údaj uvedený v závere tohto dokumentu bol korigovaný tzv. korekčnou páskou na dátumový údaj 9.3.2015, ktorý síce spadá do obdobia pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, ale datovanie každého dôkazového materiálu musí byť nespochybniteľné. Vzhľadom na to, že v doklade je viditeľné použitie korekčnej pásky v mieste dátumu, úrad konštatuje, že v prípade tohto dokladu nebolo vierohodne preukázané z akého dátumu pochádza. Navyše, aj keď je zrejmé, že daná cenová ponuka realizácie predmetného projektu je smerovaná na územie Slovenskej republiky (do mesta Trenčín), nie je však jasné, či aj relevantný užívateľ (t.j. realizátor projektu) pochádza z územia Slovenskej republiky, pretože prihlasovateľ jeho údaje v tomto doklade (v kolónke „klient“) taktiež zaslepil korekčnou páskou. Z titulu obidvoch nesplnených, pritom nevyhnutných, kritérií nie je možné takýto doklad považovať za relevantný pre prípadné nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia potrebnej k prekonaniu jeho zápisných prekážok.

Zvyšných päť dokladov, prostredníctvom ktorých sa prihlasovateľ snaží preukázať rozlišovaciu spôsobilosť predmetného označenia, predstavuje päť faktúr č. 210140086, 210140106, 20150006, 20150012 a 20150025. V prípade všetkých piatich faktúr sú údaje o klientoch (ako zástupcoch relevantnej spotrebiteľskej verejnosti), ktorých sa týkajú predmetné platby, kompletne zaslepené korekčnou páskou, rovnako ako sú zaslepené všetky údaje o množstvách poskytovaných služieb v rámci týchto faktúr, pričom v niektorých prípadoch sú týmto spôsobom utajené aj údaje o druhu poskytovaných služieb. Čiže aj v prípade zvyšných dokumentov v podobe vyššie spomenutých faktúr nie je možné vylúčiť, že klienti prihlasovateľa, ktorým boli predmetné faktúry vystavené, nepochádzajú z iného územia než z územia Slovenskej republiky, čo nespĺňa základné kritérium preukazovania rozlišovacej spôsobilosti označení v otázke ich používania

vo vzťahu k relevantnej časti verejnosti na území Slovenskej republiky. Takže ani zvyšných päť dokladov – faktúr neprispelo k nadobudnutiu rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia potrebnej k prekonaniu jeho zápisných prekážok.

Vychádzajúc s posúdenia všetkých preukazných dokladov, ktoré za účelom preukázania rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k predmetným službám prihlasovateľ doložil, úrad konštatuje, že ani jeden z týchto dokladov neprispel k preukázaniu tejto rozlišovacej spôsobilosti. Preto aj naďalej v zmysle výsledku prieskumu úradu platí, že predmetné označenie nie je schopné svojou nedištinktívnou povahou individualizovať prihlásené služby, čím je spôsobená absencia jeho rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k týmto službám v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona. Z toho dôvodu naďalej pretrváva prekážka jeho zápisu do registra ochranných známk.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že prihlasované obrazové označenie nie je možné zapísať do registra ochranných známk, 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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:
Bukovinský & Chlipala, s.r.o.
Svätoplukova 30
821 08 Bratislava