



Banská Bystrica 9. 8. 2017
POZ 1710-2016/Z-263-2017

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1710-2016 s názvom „ARCHITECT+“ z 10.8.2016 prihlasovateľa Conventia Events, s.r.o., Na Florenci 1332/23, 110 00 Praha 1, Česká republika, ktorého v konaní zastupuje advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners s.r.o., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky POZ 1710-2016 bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 28.11.2016 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1710-2016 je slovné označenie v grafickej úprave prihlásené pre tovary „časopisy; periodiká; obrazy; obrázky (tlačoviny); fotografie; katalógy; tlačoviny; vytlačené publikácie; tlačené periodické publikácie“ v triede 16 a služby „marketing; podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; reklama v časopisoch; obchodné alebo podnikateľské informácie; komerčné informácie a rady pre spotrebiteľov (spotrebiteľská poradňa); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; písanie textov; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; písanie reklamných textov; vydávanie reklamných textov; vydávanie inzertných textov“ v triede 35 a „elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); vydávanie časopisov; poskytovanie on-line elektronických publikácií (bez možnosti stiahnutia); publikovanie spotrebiteľských časopisov; formátovanie textov (nie na reklamné účely); on-line vydávanie multimedialných materiálov; písanie textov (nie na reklamné účely); vydávanie textov (okrem reklamných); on-line vydávanie elektronických kníh a časopisov; vzdelávacie informácie; zábava; kaligrafické služby“ v triede 41 medzinárodného riedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky č. spisu POZ 1710-2016“).

V správe Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej len ako „úrad“) bolo prihlasovateľovi oznámené, že predmetné označenie je ako celok vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 16, ako aj k ostatným súvisiacim prihláseným službám v triedach 35 a 41 označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti iba jednoduchú a priamu informáciu o obsahu a zameraní poskytovaných tovarov a s nimi súvisiacich služieb, konkrétne, že pod takýmto označením budú poskytované tovary a služby zamerané na oblasť architektúry, stavebníctva, navrhovania stavieb, či úpravy budov, bytov a nábytku, a preto nie je schopné individualizovať tovary alebo služby prihlasovateľa a odlíšiť

ich tak od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov. Uvedené vyplýva z významu slovných prvkov, ktoré tvoria prihlásené označenie. Anglický výraz „architect“ možno do slovenského jazyka preložiť ako *architekt; projektant; staviteľ*, pričom výraz „architekt“ je podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka *odborník v navrhovaní stavieb, umel. úpravy budov, bytov, nábytku ap.* Úrad v správe ďalej poznamenal, že grafická úprava označenia spočívajúca v pridaní znamienka “+” k slovnému prvku „ARCHITECT” nie je dostatočná na to, aby označeniu ako celku zabezpečila rozlišovaciu spôsobilosť. Bežný spotrebiteľ si označenie zapamätá práve na základe dominantného slovného prvku „architect“ s hore uvedeným významom. Znamienko “+” je možné pokladať za označenie vyššej kvality prihlasovaných tovarov a služieb, čo sa v známkovej praxi považuje za označenie pochvalné. Pochvalné (laudatórne) označenia sú pritom považované za označenia bez rozlišovacej spôsobilosť.

Na uvedený výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti reagoval prihlasovateľ listom doručeným úradu dňa 6.4.2017, v ktorom vyslovil nesúhlasné stanovisko so závermi úradu. Konštatoval, že predmetné označenie vo vzťahu k prihláseným tovarom a služieb má rozlišovaciu spôsobilosť, keďže ide o jediný časopis, ktorý vyplnil „dieru na trhu“ po časopise ARCHITEKT, ktorý pôsobil v minulosti na slovenskom a českom trhu 65 rokov (doklad č. 1/). Ide o dvojmesačník, ktorého rozsah je 130 strán, a ktorý je registrovaný na Ministerstve kultúry Českej republiky (doklad č. 2/). Podotkol, že predmetný časopis má vo svojom portfóliu viacerých odberateľov, pre ktorých je tento časopis známy (doklad č. 3/). Podľa tvrdenia prihlasovateľa je predmetný časopis distribuovaný do viacerých európskych krajín, pričom sa dostane k viac než 3500 odberateľom. Zároveň je možné časopis zakúpiť na vybraných univerzitách a v kníhkupectvách s odbornou literatúrou. Podotkol, že jeho marketingové aktivity (kampaň na predplatné v partnerských médiách vydavateľstva Premium Média Group; partnerské konferencie, súťaže a významné udalosti; usporadúvanie vlastných akcií) sú zamerané na podporu povedomia o značke ako i na podporu rastu databázy predplatiteľov a pultového predaja. Súčasne poznamenal, že pripravuje ďalšie aktivity na podporu predmetného označenia, ako napr. spustenie internetovej stránky s obsahom danej tematiky so zameraním na slovenský a český trh, vytvorenie vlastných odborných súťaží s medzinárodným dosahom, vytvorenie komunity architektov a ich realizácia na sociálnych sieťach. Keďže časopis pod predmetným označením podľa prihlasovateľa nemá konkurenciu na trhu, priemerní spotrebiteľia si dizajn časopisu a jeho názov ľahko zapamätajú podľa názvu, čo mu vytvára rozlišovaciu spôsobilosť na trhu. Dizajn časopisu a grafická úprava názvu časopisu je ľahko zapamätateľná, jednoduchá a jedinečná, a preto má pre predmetný okruh spotrebiteľov a relevantný trh rozlišovaciu spôsobilosť (doklad č. 4/). Prihlasovateľ má za to, že prvok označenia (znamienko “+”) nemá pochvalný charakter. Znamienko „plus“ v predmetnom označení má len dizajnový charakter. Samostatné znamienko „plus“ môže znamenať aj to, že okrem architektúry časopis obsahuje aj iné články súvisiace s architektúrou. Prihlasovateľ ďalej vo svojom vyjadrení poukázal na podľa neho obdobné prípady označení, ktoré boli zapísané ako ochranné známky zahraničnými národnými úradmi (doklad č. 5/), ako aj národné ochranné známky (doklad č. 6/) zapísané Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Súčasne prihlasovateľ podotkol, že jednou z hlavných zásad správneho konania je zásada materiálnej rovnosti účastníkov konania, ktorá je zakotvená v čl. 3 ods. 5 zákona č. 97/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej „správny poriadok“), podľa ktorého *„správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely“*. Ak úrad nezapíše predmetné označenie do registra ochranných známok, bude to podľa prihlasovateľa v rozpore s jeho vlastnou predchádzajúcou praxou v podobných prípadoch, ako aj praxou v ostatných krajinách EÚ a EUIPO. S ohľadom na uvedené skutočnosti prihlasovateľ navrhol, aby úrad zapísal predmetné označenie v pôvodnom znení, do registra ochranných známok, v rozsahu tovarov a služieb, ako boli uvedené v jeho vyjadrení z 5.1.2017.

Na podporu svojich tvrdení a za účelom prekonania namietaných zápisných prekážok podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach predložil prihlasovateľ nasledovné doklady:

- 1) Média kit časopisu „ARCHITECT+ Revue pro prezentaci české a slovenské architektury“ za rok 2017 vydavateľa Architect plus s.r.o., ktorý obsahuje vydateľský plán, kde prvé číslo časopisu má uvedený dátum expedície 28.2.2017 (t.j. po podaní predmetnej prihlášky ochrannej známky) a má byť vydaný v náklade 3500 výtlačkov. Odkaz na internetovú stránku www.architect-plus.cz, ktorá obsahuje základné informácie o časopise, ako napr. o vydavateľovi časopisu (*Architect plus s.r.o.*), o zameraní časopisu, atď., ktoré sú obdobne uvedené aj vo vyššie uvedenej prezentácii „Media kit 2017“. Súčasne sa tam nachádza informácia, že predmetný časopis je nasledovníkom známeho a dlhodobo vydávaného časopisu „ARCHITEKT“.
- 2) Potvrdenie o evidencii periodickej tlače s názvom „ARCHITECT+“ pre vydavateľa Architect plus s.r.o., Praha 4, Česká republika, vydané Ministerstvom kultúry Českej republiky dňa 18.11.2016 (t.j. po podaní predmetnej prihlášky ochrannej známky).

- 3) Nedatovaný interný list prihlasovateľa označený ako „*sumár predplatiteľov časopisu*“.
- 4) Tri nedatované kópie ukážok titulných stránok časopisu v žltej, oranžovej a zelenej farbe s vertikálne umiestnenými nápismi „Architect1, Architect2, Architect3“.
- 5) Výpisy z vyhľadávacieho nástroja poskytujúceho údaje o ochranných známkach TMVIEW. Ide o ochranné známky „*AIRCHITECT*“, č. prihlášky 78385148; „*A/RCHITECT*“, č. prihlášky 85043574; „*ARCHITECT, P.C.*“, č. prihlášky 76144317; „*ALPHA ARCHITECT*“, č. prihlášky 86126252, zapísané národným úradom USPTO a platné na území USA; ochranné známky „*3D ARCHITECT*“, č. prihlášky UK00002454944; „*ADA ARCHITECT*“, č. prihlášky UK00002490283, zapísané národným úradom UKIPO, platné na území Veľkej Británie; ochranná známka „*ABBOTT ARCHITECT*“, č. prihlášky 98-000735, zapísané národným úradom TURKPATENT, platné na území Turecka; ochranná známka „*SYSTEM ARCHITECT*“, č. prihlášky 2014902255189, zapísané národným úradom UIBM, platné na území Talianska.
- 6) Výpisy z registra ochranných znáмок Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky so zapísanými ochrannými známkami „*ZÁHRADNÝ MAGAZÍN inšpirácie, trendy, informácie*“, č. prihlášky 5177-2016; „*Pravda*“, č. prihlášky 2129-2004; „*Poľovníctvo a rybárstvo*“, č. prihlášky 2172-2008; „*EMMA*“, č. prihlášky 5333-2012; „*K KAMARÁT*“, č. prihlášky 1563-2005; „*SVADBA*“, č. prihlášky 2844-2002; „*Záhradkár*“, č. prihlášky 5854-2005; „*Báječná Žena*“, č. prihlášky 5069-2004; „*Pekné BÝVANIE*“, č. prihlášky 5672-2007; „*môj dom*“, č. prihlášky 6294-2007.

Úrad opätovne preskúmal predmetné označenie z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a to s prihliadnutím na vyjadrenie prihlasovateľa a ním predložené dôkazné materiály, a naďalej musí konštatovať, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Úrad v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením opätovne uvádza, že prihlásené označenie je tvorené kombináciou anglického slovného prvku „ARCHITECT“ v bežnom type veľkého tlačeného písma čiernej farby a grafického vyobrazenia znamienka „plus“. Slovo „architect“ je anglický ekvivalent slovenského výrazu „architekt“ (In.: anglicko-slovenský slovník PC Translator 2010.21) *označujúceho autora, navrhovateľa stavby, jej stavebného riešenia i umeleckej úpravy budov, bytov, nábytku, záhrad; odborníka v architektúre* (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G., Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 2006). Grafické vyobrazenie znamienka „+“ môže byť vnímané viacerými spôsobmi, napríklad *za podstatným menom ako súčasť vlastného mena signalizuje vysokú úroveň, prospešnosť práce danej inštitúcie, novín, produktov a pod.* (In.: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd., Veda, Bratislava 2003), alebo ako výraz pre príslovku *viac* (In.: <http://slovník.azet.sk/slovník-cudzich-slov/?q=plus>) vo význame *vo väčšej miere, vo väčšom rozsahu, ešte, okrem toho, vyjadrujúcu pribúdanie, pridávanie, pokračovanie* (In.: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd., Veda, Bratislava 2003).

S ohľadom na uvedené je nesporné, že predmetné označenie ako celok bude relevantnou verejnosťou, ktorú v tomto prípade tvorí všeobecná verejnosť, ako aj odborná verejnosť v oblasti architektúry, vnímané len ako odkaz na charakter, zameranie, resp. obsah prihlásených tovarov v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno hromadne označiť ako *tlačoviny*. Úrad opätovne podotýka, že dôležitým faktorom pri výbere tlačovín je ich názov, pretože práve podľa neho spotrebiteľ usudzuje o ich obsahu, resp. zameraní. Z predmetného označenia na prvý pohľad pre spotrebiteľa vyplýva, že motívom, obsahom tlačovín budú informácie, rozhovory, reportáže, atď., zamerané na oblasť architektúry, stavebníctva, navrhovania stavieb, či úpravy budov, bytov a nábytku, a preto takéto označenie nie je spôsobilé plniť rozlišovaciu funkciu vo vzťahu k týmto prihláseným tovarom. S vyššie uvedenými tovarmi taktiež priamo súvisia ostatné prihlásené služby v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno hromadne označiť ako *reklamno-propagačné služby, marketingové služby, vydavateľské služby, ako aj služby poskytovania informácií z oblasti vzdelávania a služby v oblasti zábavy*, a preto prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu k týmto prihláseným službám.

Čo sa týka grafickej úpravy označenia, úrad v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením opätovne uvádza, že táto nie je dostatočná a prihlásenému označeniu nezabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť. V prípade prihláseného označenia ide o úpravu písma, ktorá sa nijako podstatne neodlišuje od bežne používaných úprav a ktorú si priemerný spotrebiteľ preto nebude bližšie všimnúť, resp. si ju nezapamätá (*bežný typ veľkého tlačeného písma čiernej farby*). Pokiaľ ide o grafický prvok prihláseného označenia (znamienko „+“ vo veľkosti písma slovného prvku označenia) umiestneného za slovným prvkom označenia, tento nie je tiež nijak nezvyčajný. V súvislosti s grafickým prvkom označenia (znamienko „+“) úrad taktiež

poznávaná, že tento prvok v myšliach príslušnej skupiny verejnosti len umocňuje a podtrhuje opisný charakter slovného prvku označenia „ARCHITECT“, keďže môže *signalizovať vysokú úroveň, prosperosť prihlásených tovarov a služieb*, resp. môže signalizovať väčší rozsah poskytovaných tovarov a služieb než je bežné (napr. aj články z iných oblastí súvisiacich s architektúrou). Uvedenú skutočnosť nakoniec vo svojom vyjadrení potvrdil aj prihlasovateľ, keď uviedol, že „...*samostatné znamienko „plus“ môže znamenať aj to, že okrem architektúry časopis obsahuje aj iné články súvisiace s architektúrou*“. Úrad na základe uvedených skutočností zastáva názor, že celková grafická úprava prihláseného označenia nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesú prvky označenia. Nie je totiž schopná upútať pozornosť spotrebiteľa v dostatočnej miere a nebude ju vnímať ako údaj o pôvode takto označených tovarov a služieb. V predmetnom prípade je preto podľa úradu potrebné opätovne konštatovať, že ani grafická úprava nedodáva opisnému slovnému prvku prihláseného označenia rozlišovaciu spôsobilosť, keďže nepredstavuje také dištinkatívne prvky, ktoré sú schopné individualizovať pôvod takto označovaných tovarov a služieb. Priemerný spotrebiteľ nebude ani na jej základe schopný odlišiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb ostatných poskytovateľov.

Vzhľadom na skutočnosť, že prihlásené označenie neobsahuje žiadne ďalšie slovné, obrazové či grafické prvky, ktoré by mu ako celku dodali rozlišovaciu spôsobilosť, ale pozostáva výlučne z nedištinkatívnych slovných a grafických prvkov, úrad musí opätovne konštatovať, že prihlásené označenie napĺňa znaky absolútnej zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Vo svojom vyjadrení zo 6.4.2016 prihlasovateľ predložil niekoľko dokladov (vymenované vyššie), ktoré podľa jeho názoru preukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach dôvody zamietnutia uvádzané v § 5 ods. 1 písm. b) až d) o ochranných známkach možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). V tejto súvislosti úrad považuje za potrebné zdôrazniť, že označenie môže rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby označenia ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t.j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať (dokázať), musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie a dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pritom posudzuje vo vzťahu k osobe prihlasovateľa a k prihláseným tovarom alebo službám, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp, tzn. používanie prihláseného označenia na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky.

Z doloženej prezentácie „Média kit 2017“ časopisu „ARCHITECT+ Revue pro prezentaci české a slovenské architektury“ (doklad č. 1) vyplýva, že prvé číslo vyššie uvedeného časopisu malo byť expedované dňa 28.2.2017, t.j. po dátume podania prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 1710-2016 (10.8.2016). Súčasne z prezentácie, ako aj z internetovej stránky www.architect-plus.cz vyplýva, že predmetný časopis mal byť vydávaný iným subjektom než je prihlasovateľ (ako vydavateľ je uvedená spoločnosť *Architect plus s.r.o.*). Taktiež z doloženého potvrdenia vydaného Ministerstvom kultúry Českej republiky (doklad č. 2) vyplýva, že periodická tlač pod predmetným označením bola zapísaná do evidencie periodickej tlače pod číslom „E22707“ dňa 18.11.2016 (t.j. po dátume podania prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 1710-2016) pre vydavateľa Architect plus s.r.o., Praha 4, Česká republika (t.j. pre iný subjekt než je prihlasovateľ). Navyše je potrebné uviesť, že uvedené potvrdenie o evidencii sa vzťahuje na periodickú tlač vydávanú alebo šírenú na území Českej republiky. Sumár predplatiteľov časopisu (doklad č. 3) taktiež nemožno považovať za relevantný dôkaz na preukázanie používania prihláseného označenia pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, keďže ide iba o interný doklad prihlasovateľa, ktorý nie je datovaný a neobsahuje prihlásené označenie. Rovnako tak tri nedatované kópie ukážok titulných stránok časopisu v žltej, oranžovej a zelenej farbe s vertikálne umiestnenými nápismi „Architect1, Architect2, Architect3“ (doklad č. 4) nijako nepreukazujú používanie prihláseného označenia pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, keďže neobsahujú relevantnú informáciu, z ktorej by bolo možné vyvodiť používanie predmetného označenia prihlasovateľom na prihlásených tovaroch a službách a vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky.

Okrem toho, ako bolo uvedené vyššie, pre účely preukázania, že označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v období pred podaním prihlášky ochrannej známky na území Slovenskej republiky, je potrebné preukázať jeho intenzívne a dlhodobé používanie, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby ním označované ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Prihlasovateľom predložené preukazné materiály, ako ani jeho vyjadrenia (*o známosti predmetného časopisu u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti; o dosahovanom náklade tlačenej verzie časopisu 3500 ks; o marketingových aktivitách vyvíjaných prihlasovateľom na podporu povedomia o časopise; o ďalších pripravovaných aktivitách prihlasovateľa na podporu predmetného označenia*), bez ďalších relevantných dôkazových materiálov preukazujúcich tieto tvrdenia, neosvedčujú také používanie prihláseného označenia vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti a nárokovým tovarom a službám, na základe ktorého by bolo možné konštatovať prekonanie absolútnej zápisnej výluky vyplývajúcej z § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, a to s ohľadom na § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

V súvislosti s poukazom prihlasovateľa na ochranné známky zapísané úradom do registra ochranných známk (doklad č. 6), úrad uvádza nasledovné:

Zápisná spôsobilosť ochranných známk „Pravda“, č. prihlášky 2129-2004; „Poľovníctvo a rybárstvo“, č. prihlášky 2172-2008; „Pekné BÝVANIE“, č. prihlášky 5672-2007 a „môj dom“, č. prihlášky 6294-2007, bola posudzovaná jednak na základe zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov účinného do 31. 12. 2009, a jednak s prihliadnutím na prax úradu uplatňovanú v danom období. Navyše v konaniach o niektorých z prihlasovateľom vymenovaných ochranných známkach („Záhradkár“, č. prihlášky 5854-2005; „Báječná Žena“, č. prihlášky 5069-2004; „SVADBA“, č. prihlášky 2844-2002) boli prekážky brániace zápisu do registra ochranných známk, konkrétne chýbajúca rozlišovacia spôsobilosť a opisný charakter, na základe doložených dôkazových materiálov prihlasovateľom prekonané. Ako irelevantný je potrebné označiť taktiež poukaz prihlasovateľa na ochranné známky „ZÁHRADNÝ MAGAZÍN inšpirácie, trendy, informácie“ č. prihlášky 5177-2016; „K KAMARÁT“, č. prihlášky 1563-2005 a „EMMA“, č. prihlášky 5333-2012, zapísané v registri úradu, keďže tieto označenia obsahujú na rozdiel od prihláseného označenia (t.j. označenia, ktoré je ako celok bez rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám) grafické či slovné prvky, ktoré im dodávajú rozlišovaciu spôsobilosť. V predmetných prípadoch ide teda o iný skutkový stav, ktorý má za následok rôzne rozhodnutia vo veci. 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. Zároveň je potrebné dodať, že ak sa prihlasovateľ domnieva, že niektoré z uvedených ochranných známk nemali byť zapísané do registra, nejde o argument svedčiaci v prospech toho, že by prihlásené označenie, napriek tomu, že nespĺňa zákonom stanovené podmienky, malo byť zapísané ako ochranná známka. Takáto skutočnosť by mohla byť dôvodom podania návrhu na vyhlásenie dotknutej ochrannej známky za neplatnú, nie však dôvodom na zápis iného, v tomto prípade prihláseného označenia, ktoré nespĺňa predpoklady na zápis do registra ochranných známk.

V súvislosti so zápisom ochranných známk, ktoré boli zapísané národnými úradmi Turecka, USA, Veľkej Británie a Talianska (doklad č. 5), a ktoré sú podľa prihlasovateľa obdobného charakteru ako prihlásené označenie, je potrebné uviesť, že úradu nie sú známe všetky skutočnosti (napr. či nedošlo k preukázaniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označení pre prihlasovateľov pred podaním prihlášok, a pod.), ktoré mohli predchádzať ich zápisu, a preto nie je možné sa ku konaniam o uvedených ochranných známkach vyjadriť. Úrad musí však podotknúť, že pri rozhodovaní o zápisnej spôsobilosti označení prihlásených na zápis do registra ochranných známk postupuje výlučne na základe zákona o ochranných známkach a v jeho medziach, čo znamená, že pri výkone tejto pôsobnosti je úrad autonómny a nie je viazaný rozhodnutiami iných známkových úradov alebo inštitúcií v rovnakých či obdobných veciach.

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že argumenty prihlasovateľa poukazujúce na staršie ochranné známky nie sú pre posúdenie predmetnej veci relevantné, keďže nebolo preukázané, že ide o skutkovo zhodné alebo podobné okolnosti ako v prípade prihláseného označenia, a preto tvrdenie prihlasovateľa, že v prípade nezapísania predmetného označenia do registra ochranných známk, nebude naplnená zásada materiálnej rovnosti účastníkov konania v zmysle čl. 3 ods. 5 správneho poriadku, možno považovať za bezpredmetné a účelové.

Taktiež tvrdenie prihlasovateľa, že časopis pod predmetným označením nemá konkurenciu na trhu a je jediným časopisom, ktorý vyplnil „dieru na trhu“ po časopise ARCHITEKT, ktorý na slovenskom a českom trhu v minulosti pôsobil 65 rokov, je potrebné v rámci posúdenia naplnenia absolútnej zápisnej výluky vyplývajúcej z § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach považovať za irelevantné. Pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známk nie je totiž rozhodujúce to, či niekto iný takéto označenie už používal, resp. používa, ale podstatné je to, či označenie spĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach. Keďže prihlásené označenie „ARCHITECT+“ len poukazuje na charakter, zameranie, resp. obsah prihlásených tovarov a s nimi súvisiacich služieb, pričom neobsahuje žiaden ďalší slovný alebo grafický prvok, ktorý by mu zabezpečil rozlišovaciu spôsobilosť, takéto označenie nemôže byť zapísané do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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 možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska kancelária
Mlynské Nivy 49
821 09 Bratislava