



Banská Bystrica 23. 1. 2020
POZ 723-2019/Z-15-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 723-2019 zo 4.4.2019 prihlasovateľa CERAMIC HOUSES, s.r.o., Podjavorinská 8, 984 01 Lučenec, SK,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 26.9.2019 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

- b) nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
- c) 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.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 26.9.2019 uviedol, že slovné označenie „Keramický dom“ prihlásené pre tovary „*strešné krokvy; stavebné drevo; rezivo (stavebné drevo); spracované drevo; cement; tehly; hlina na tehly; stavebné konštrukcie nekovové; materiály na stavbu a povrchy ciest; vápno; stavebná malta; sadra; komíny (nekovové); ohňovzdorné cementové omietky; priečky (nekovové); konštrukcie (nekovové); rímasy (nekovové); okná (nekovové); dvere (nekovové); stupne schodov (nekovové); nosníky (nekovové); podpery (nekovové); kameň; štrk; kameniny pre stavebníctvo; troska (stavebný materiál); lišty (nekovové); spojovacie materiály na opravy ciest; nekovové schodiskové stupne (časti schodísk); preklady (nekovové); makadam; prenosné stavby (nekovové); nekovové striešky (stavebníctvo); tvárne drevo; rímasy (nekovové); omietky (stavebný materiál); vonkajšie plášte budov (nekovové); úžľabia stavieb (nekovové); okenice (nekovové); palisády (nekovové); ploty (nekovové); stavebné obklady stien a priečok (nekovové); stavebný kameň; stropy; stropné dosky (nekovové); drevené dosky pre stavebníctvo; stavebné obkladové materiály (nekovové); brány (nekovové); výplne dverí (nekovové); trámy (nekovové); strechy (nekovové); nekovové altánky (stavebníctvo); dosky; latky; nekovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; konštrukčné materiály (nekovové); stavebné materiály (nekovové); nekovové stĺpy; schodiská (nekovové); nekovové stavebné panely; murované poštové schránky; hrubý štrk (stavebný materiál); žiaruvzdorné nekovové stavebné materiály; nekovové prefabrikované domy (súbor dielcov); nekovové rigoly; nekovové podlahové dlažby; nekovové piliere pre stavebníctvo“ v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona. Úrad skonštatoval, že prihlásené označenie nemá ako celok vo vzťahu k prihláseným tovarom (keramickým stavebným materiálom, dielcom*

a komponentom použitých pri výstavbe domu) rozlišovacia spôsobilosť, pretože opisuje vlastnosti, charakter, určenie a zameranie prihlásených tovarov. Označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované tovary, konkrétne keramické stavebné materiály a dielce určené na výstavbu domu, prípadne tovary súvisiace s výstavbou (napr. stavebné drevo, okná, dvere, ploty, brány). Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „keramický“ je vo význame vyrobený z pálenej hliny alebo iných plastických zemín a slovo „dom“ je pomenovaním pre budovu, stavbu určenú na bývanie; miesto, kde človek žije, býva, kde je doma (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka A – G, H – L, M – N z r. 2006, 2011, 2015).

Úrad ďalej uviedol, že opisné označenia vzhľadom na ich všeobecnosť majú za následok nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, teda schopnosti označenia odlišiť tovary prihlasovateľa od rovnakých tovarov iných subjektov. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť.

Prihlasovateľ dňa 30.8.2019 e-mailovým podaním a dňa 12.9.2019 poštovým podaním doplnil podanie prihlášky ochrannej známky o doklady (*zmluvy o dielo na realizáciu a výstavbu „EKO-KERAMICKÉHO rodinného domu“ z rokov 2016, 2017 a 2018*), ktoré podľa prihlasovateľa preukazujú, že prihlásené označenie začal používať na trhu ako prvý. Úrad tieto doklady preskúmal a v správe z 26.9.2019 k doloženým dokladom uviedol, že predmetné doklady nemôže akceptovať ako doklady slúžiace na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pre prihlásené označenie v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, pretože doložené zmluvy sú vystavené iným subjektom ako je prihlasovateľ (CERAMIC HOUSES, s.r.o.), a to obchodnou spoločnosťou Silicate World, s.r.o. K tvrdeniu, že predmetné označenie začal prihlasovateľ používať na trhu ako prvý, úrad skonštatoval, že nie je podstatné to, či takéto označenie už používa pre rovnaké tovary iný subjekt, ale rozhodujúce je to, že predmetné označenie ako celok opisuje vlastnosti, charakter, určenie a zameranie prihlásených tovarov.

Úrad ďalej uviedol, že označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triádu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). Označenie má rozlišovacia 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 jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Úrad má za to, že predmetné označenie si spotrebiteľská verejnosť, ktorou je v tomto prípade verejnosť zaujímajúca sa o bývanie v rodinných domoch, prípadne odborná verejnosť v oblasti stavebníctva, nebude spájať s konkrétnym subjektom, ale bude ho vnímať výlučne len ako konkrétny typ domu, pri ktorom bol použitý keramický stavebný materiál. To znamená, že takéto slovné označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, ktorou je odlišiť tovary jedného subjektu od tovarov iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známok. Predmetné označenie je označením bez rozlišovacej spôsobilosti, pretože priemerného spotrebiteľa informuje o zameraní, určení, charaktere a vlastnostiach prihlasovaných tovarov, pričom spotrebiteľ nie je schopný na základe takéhoto označenia identifikovať obchodný pôvod prihlasovaných tovarov, t.j. prihlasovateľa.

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 2.12.2019 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetné označenie nadobudlo používaním rozlišovacia spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona. Prihlasovateľ poukázal na to, že keramické domy sa vyrábajú na základe patentu č. 7037 vydaného Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky pre Ing. Arch. Juraja Dobrockého. Výstavba je podľa prihlasovateľa podmienená licenčnou zmluvou a certifikátom zhody systému riadenia výroby 1301 – CPR – 1469. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že slovné spojenie „keramický dom“ používajú spoločnosti Silicate World, Gamaart a Ceramic Houses na základe licenčnej zmluvy a certifikátu zhody. Spoločnosť Zdravé bývanie je sprostredkovateľom prihlasovateľa. Na základe spolupráce v minulosti aj spoločnosť Anvik začala používať, resp. od prihlasovateľa prebrala slovné spojenie keramické domy.

Záverčné zhodnotenie úradu:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa a doložené doklady. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že výlučne slovné označenie „Keramický dom“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb

rozlišovaciú spôsobilosť, pretože opisuje vlastnosti, charakter, určenie a zameranie prihlásených tovarov. Úrad opakovane uvádza, že predmetné označenie poskytuje spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované keramické stavebné materiály, dielce a komponenty určené na výstavbu domu, prípadne súvisiace tovary, napríklad stavebné drevo, okná, dvere.

Slovné spojenie „keramický dom“ alebo „keramické domy“ možno v súčasnosti považovať za výraz, ktorý sa bežne používa vo vzťahu k výstavbe rodinných domov z keramických materiálov. Dnes už na príslušnom trhu existuje veľa spoločností (okrem spoločností, ktoré uviedol prihlasovateľ) ponúkajúcich výstavbu „keramických domov“, o čom svedčí množstvo internetových stránok, ktoré možno získať pri zadaní slovného spojenia „keramický dom“ alebo „keramické domy“ v internetovom vyhľadávači, napríklad:

- <https://www.domjedomov.sk/produkty/keramicke-domy/>
- <http://www.prefakeramickydom.sk/>
- http://zdravydom.eu/index/keramicke_domy/0-45
- <http://i-house.sk/nase-domy/keramicke-domy>
- <https://www.neumag.sk/keramicke-domy/>

Úrad poukazuje na to, že prihlásené označenie „Keramický dom“ má byť používané ako ochranná známka, t. z. aj na označenie tovarov určených na výstavbu domov. Je preto potrebné zobrať do úvahy to, ako bude prihlásené označenie v spojitosti s týmito tovarmi vnímať spotrebiteľ, ktorému sú určené. Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť medzi tovarmi alebo službami na trhu. Úrad má za to, že prihlásené označenie ako celok pozostáva výlučne z údajov, ktoré nemajú rozlišovaciú spôsobilosť. Slovné prvky tvoriace predmetné označenie definujú vlastnosti, charakter, zameranie a určenie poskytovaných tovarov, a preto ich spotrebiteľ nebude vnímať ako dištinkívne prvky označenia.

Úrad konštatuje, že význam predmetného označenia je pre slovenskú spotrebiteľskú verejnosť jednoznačný. Slovné prvky prihláseného označenia s ohľadom na ich význam nemožno vo vzťahu k prihláseným tovarom považovať za prvok čo i len s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože pokiaľ sa s nimi spotrebiteľ stretne v spojení s predmetnými tovarmi, bude ich jednoznačne vnímať len ako informáciu, že ide o tovary určené na výstavbu keramických domov. To znamená, že slovné prvky tvoriace predmetné označenie bude slovenská spotrebiteľská verejnosť vnímať výlučne ako informáciu o charaktere, zameraní a určení nárokováných tovarov, a nie ako údaj o ich pôvode z hľadiska poskytovateľa.

Úrad taktiež poukazuje na skutočnosť, že rozhodujúce je to, či prihlásené označenie je schopné individualizovať tovary prihlasovateľa od tovarov iných subjektov, t.j. či spĺňa podmienky zápisnej spôsobilosti podľa § 5 citovaného zákona. Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska tovarov, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto tovarov (v predmetnom prípade napr. spotrebiteľia, ktorí hľadajú bývanie v rodinných domoch, prípadne porovnávajú typy materiálov použitých pri výstavbe domov, odborná verejnosť v oblasti stavebníctva, architekti, stavebné spoločnosti). Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 citovaného zákona vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom, keďže každý z týchto dôvodov je nezávislý od iných a vyžaduje si oddelené skúmanie. Všeobecný záujem zohľadnený pri skúmaní každého z týchto dôvodov zamietnutia totiž môže, dokonca musí, odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia.

Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktorí ponúkajú výrobky alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu tovarov uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámieny rozlišovať tieto tovary od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, obsahu, druhu výrobkov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochranných známk.

Úrad poukazuje na to, že označeniu, ktoré je nedištinkatívne (t.j. bez rozlišovacej spôsobilosti) možno priznať ochranu (v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona), ak prihlasovateľ preukáže, že toto označenie bolo pred dátumom podania prihlášky v spojitosti s prihlasovateľom, prihlasovanými tovarmi alebo službami a územím Slovenskej republiky používané v takej miere, že si ho spotrebiteľská verejnosť spája práve s prihlasovateľom. Kritériami pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť sú najmä:

- relevantná časť verejnosti,
- percentuálny podiel na trhu,
- intenzita používania označenia,
- dĺžka používania označenia,
- množstvo vynaložených investícií na reklamu.

Čo sa týka vyjadrenia prihlasovateľa chráneného technického riešenia patentom č. 7037, na základe ktorého sa vyrábajú keramické domy, certifikátu zhody systému riadenia výroby 1301 – CPR – 1469 a licenčných zmlúv medzi prihlasovateľom a spoločnosťami Silicate World, Gamaart, úrad uvádza, že tieto doklady nepreukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlásené označenie v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, pretože predmetné doklady neboli dostupné bežnej spotrebiteľskej verejnosti, resp. spotrebiteľská verejnosť sa o nich alebo o ich obsahu nemusela dozvedieť.

Úrad na základe vyššie uvedeného konštatuje, že prihlasovateľ nijako nepreukázal rozsah, objem a intenzitu používania predmetného označenia, a preto nie je možné dospieť k záveru, že predmetné označenie bolo na trhu používané v takej miere (intenzita a celoplošnosť na území Slovenskej republiky), aby sa v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti stalo pre prihlasovateľa príznačným, t.j. aby nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona.

Úrad ďalej uvádza, že za ochrannú známku možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi prihlasovateľom, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov alebo služieb iného subjektu. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez iných rozlišovacích prvkov, nemôže plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a rovnako nepreukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannú známku na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom, pre ktoré je prihlásené v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 cit. zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom 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:
CERAMIC HOUSES, s.r.o.
Maloveská 68

