



Banská Bystrica 12. 2. 2021

POZ 166-2018/II-6-2021

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 22. júna 2020 prihlasovateľom BIM asociácia Slovensko, 29. augusta 36/C, 811 09 Bratislava 1, v konaní zastúpeným spoločnosťou SMOLÁK HLAVATÁ advokátska kancelária, s. r. o., Laurinská 3, 811 01 Bratislava 1 (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 166-2018/Z-172-2020 zo 7. mája 2020 o zamietnutí prihlášky slovnnej ochrannej známky „BIM konferencia Slovensko“, č. spisu POZ 166-2018, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 166-2018/Z-172-2020 zo 7. mája 2020 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 166-2018/Z-172-2020 zo 7. mája 2020 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) predmetného zákona zamietnutá prihláška slovnnej ochrannej známky „BIM konferencia Slovensko“, č. spisu POZ 166-2018 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre všetky nárokované služby.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokoványm službám stavebníckeho a vzdelávacieho charakteru v triedach 37 a 41 a súvisiacim službám obchodno-reklamného charakteru v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože pozostáva výlučne z údajov, ktoré opisujú ich účel, obsah, zameranie, zemepisný pôvod a charakter. Prvostupňový orgán konštatoval, že prihlásené označenie pozostávajúce zo slovného výrazu „BIM konferencia Slovensko“ je možné interpretovať ako poradu odborníkov (konferenciu) svojim účelom, obsahom a charakterom zameranú na oblasť BIM, pričom táto konferencia je organizovaná, resp. má zemepisný pôvod na území Slovenska. Uvedené podľa prvostupňového orgánu vyplynulo z významu slovných prvkov tvoriacich prihlásené označenie. Slovný prvok „BIM“ podľa internetovej encyklopédie Wikipédie predstavuje skratku trojslovného spojenia „Building Information Modeling“ (informačný model budovy), príp. „Building Information Management“ (informačný manažment budovy), pričom ide o proces vytvárania správy dát o budove behom celého jej životného cyklu. Informačný model budovy je v podstate digitálny model, ktorý reprezentuje fyzický a funkčný objekt s jeho charakteristikami. Služi ako otvorená databáza informácií o objekte pre jeho navrhovanie, výstavbu a prevádzku po dobu jeho užívania. Začiatky teórie BIM siahajú až do sedemdesiatych rokov, keď sa o princípe informačného modelu po prvýkrát zmieňuje Charles M. Eastman z Inštitútu technológie v Georgii v Spojených štátoch. Prvostupňový orgán uviedol, že obdobný obsah a význam skratky „BIM“ je interpretovaný aj inými zdrojmi vrátane webovej stránky prihlasovateľa. Pokiaľ ide o poradí druhý slovný prvok „konferencia“, prvostupňový orgán konštatoval, že tento znamená „1. porada odborníkov, politikov, príslušníkov hnutia ap.: vedecká

konferencia, mierová konferencia, tlačová konferencia, 2. porada učiteľského zboru: klasifikačná, polročná konferencia, 3. pravidelne zasadajúci orgán: Konferencia biskupov Slovenska; Medzivládna konferencia EÚ; Stála konferencia slovenskej inteligencie Slovakia plus“ (In. Krátky slovník slovenského jazyka SLEX99). V súvislosti s tretím slovným prvkom „Slovensko“ prvostupňový orgán uviedol, že predstavuje vnútrozemský štát v strednej Európe, tzn. údaj určujúci zemepisný pôvod prihlásených služieb.

Prvostupňový orgán zastal názor, že v rámci územia Slovenskej republiky nie je možné poskytnúť výlučné právo na používanie tak všeobecného slovného označenia pre označovanie nárokových služieb, akým je „BIM konferencia Slovensko“, v prospech jediného subjektu. V tejto súvislosti poukázal tiež na to, že na území Slovenskej republiky nepochybne existuje viacero stavebne či architektonicky zameraných subjektov, ktorým nie je možné uprieť právo organizovať konferencie v oblasti celosvetovo zaužívaných technológií BIM.

Čo sa týka možnosti prekonania zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán dospel k záveru, že z odkazov na rôzne webové stránky, na ktoré poukázal prihlasovateľ, nevyplývalo také používanie, aby bolo možné konštatovať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 21. marca 2018, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a zároveň mu bola stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi doručenej úradu 28. mája 2018 vyjadril nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu a za účelom preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach uviedol odkazy na rôzne webové stránky. Prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlasovateľ nevyvrátil argumenty svedčiace o absencii rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, pričom odkazmi na webové stránky konštatované zápisné výluky neprekonali, a preto bolo pristúpené k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorého odôvodnení nesúhlasil so zamietnutím prihlášky ochrannej známky.

Prihlasovateľ zastal názor, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky. Uviedol, že združuje subjekty, ktoré sa aktívne zaujímajú o problematiku informačného modelu stavby (Building Information Model) a zaoberajú sa implementáciou BIM do stavebnej praxe. Zameriava sa na získavanie a zhromažďovanie informácií týkajúcich sa BIM technológií na území Slovenskej republiky i v zahraničí a ich poskytovanie a prezentáciu členom združenia, odbornej a laickej verejnosti, a to formou odborných prednášok a konferencií, webovej prezentácie a tlačených médií, spolupráce s architektonickými, projekčnými kancelármi a stavebnými firmami, ktoré sa problematike BIM venujú, ako aj formou propagácie princípov a výhod BIM technológií medzi projektantmi vo všetkých projektových fázach a naprieč všetkými odbornými, ale aj v ďalších etapách výstavby budovy a jej následnej prevádzke a údržbe. Cieľom prihlasovateľa je podpora, rozvíjanie a uplatňovanie technológií informačného modelu budov, presadzovanie legislatívnych zmien, uskutočňovanie publikačnej, vzdelávacej a konzultačnej činnosti so zámerom previazania princípov informačného modelu budovy s konceptom trvale udržateľného rozvoja v rámci stavebníctva a ostatných príbuzných odborov.

Prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že za účelom dosiahnutia uvedených cieľov pravidelne od roku 2015 organizuje pod prihláseným označením podujatia pre odbornú aj laickú verejnosť. Zo strany prihlasovateľa tak boli zrealizované pred dňom podania prihlášky tri odborné podujatia pod názvom „BIM konferencia Slovensko“, pričom do dátumu podania predmetného rozkladu prihlasovateľ usporiadal päť takýchto odborných podujatí. V tejto súvislosti uviedol, že na organizáciu podujatia pod názvom „BIM konferencia Slovensko“ využíva rôznych mediálnych partnerov. V rámci organizovania podujatia je dôsledne nastavená distribúcia úloh, kedy organizovanie podujatia je ponechané výlučne na prihlasovateľa, pričom druhý „organizátor“ má za úlohu vykonávať výlučne mediálnu propagáciu podujatia, aby bola zaistená čo možno najširšia publicita zabezpečovanej konferencie, pričom nezasahuje do odbornej stránky podujatia.

Prihlasovateľ taktiež konštatoval, že v rámci Slovenskej republiky nie je organizovaná iná konferencia, ktorej výlučným zameraním by bola osveta v presadzovaní technológií informačného modelu stavby (BIM) do odbornej praxe na úrovni všetkých účastníkov stavebného procesu v rámci celého životného cyklu

budovy. Pravidelným zverejňovaním informácií o podujatí označenom prihláseným označením prostredníctvom špecializovaných informačných portálov pre profesionálov a priateľov architektúry sa prihlásené označenie dostalo do povedomia odbornej, ako aj širokej verejnosti, ktorá si tak spája organizovanie predmetného podujatia výlučne s prihlasovateľom. Prihlásené označenie nie je relevantnou verejnosťou vnímané ako akákoľvek konferencia venujúca sa problematike BIM na Slovensku, ale primárne ako označenie príznačné práve a len pre konferenciu organizovanú prihlasovateľom, a preto identifikuje jej pôvodcu.

Prihlasovateľ uviedol, že podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie (ďalej „SD EÚ“) rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky znamená, že táto ochranná známka je spôsobilá identifikovať tovary, resp. služby, pre ktoré sa zápis žiada, ako tovary, resp. služby pochádzajúce od určitého podniku, a teda odlišiť ich od tovarov a služieb iných podnikov. Z ustálenej judikatúry SD EÚ vyplýva aj to, že rozlišovacia spôsobilosť sa má posudzovať na jednej strane vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré sa zápis žiada, a na druhej strane vo vzťahu k ich vnímaniu príslušnou skupinou verejnosti. Preskúmanie zápisnej spôsobilosti označení, ktoré sú predmetom prihlášok ochranných známok nemá byť minimálne, ale presné a úplné a nedostatok rozlišovacej spôsobilosti označenia musí byť preukázaný odkazom na konkrétne skutočnosti. Podľa prihlasovateľa prvostupňový orgán len jednoducho a bez akéhokoľvek relevantného skúmania konštatoval, že prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

V súvislosti s argumentom prvostupňového orgánu, že na území Slovenskej republiky existuje viacero subjektov, ktorým nie je možné uprieť právo organizovať konferencie v oblasti celosvetovo zaužívanej technológie BIM, a preto nie je možné poskytnúť jednému subjektu výlučné právo na používanie prihláseného označenia, prihlasovateľ uviedol, že aj v prípade registrácie prihláseného označenia ako ochrannej známky je akýkoľvek subjekt oprávnený organizovať konferenciu s rovnakým zameraním, avšak s rozdielnym názvom.

Prihlasovateľ napokon poukázal na registráciu slovných ochranných známok č. 239497 „Dobré ráno“ (č. spisu POZ 170-2014) a č. 234390 „DOBŘÉ RÁNO SLOVENSKO“ (č. spisu POZ 1452-2012), pričom zastal názor, že prihlásené označenie má značne vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokovaným službám ako uvedené ochranné známky.

Na záver konštatoval, že pravidelne organizované konferencie sú v rámci propagácie jeho partnerov, ale taktiež aj v rámci informovania o konaní podujatia vlastnou činnosťou na rôznych webových portáloch, odbornej aj širokej verejnosti dostatočne známe. Prihlásené označenie preto nadobudlo na základe jeho používania pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na území Slovenskej republiky pre služby nárokované v triedach 35, 37 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť v súlade s § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Na základe všetkých uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol, aby prihlásené označenie bolo zapísané do registra ochranných známok.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce skutočnosti a dôvody:

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

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 40 ods. 1 zákona 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 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 § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 54b ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb.

Podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach 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 územia Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.

Prihláška slovnej ochrannej známky „BIM konferencia Slovensko“, č. spisu POZ 166-2018, bola prihlasovateľom BIM asociácia Slovensko, 29. augusta 36/C, 811 09 Bratislava 1, podaná 22. januára 2018 pre služby „*pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných a podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných oznamov; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; aktualizovanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prenájom reklamných plôch; spracovanie textov; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; marketing; navrhovanie reklamných materiálov*“ v triede 35, „*stavebníctvo*“ v triede 37 a „*akadémie (vzdelávanie); vydávanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o zamietnutí prihlášky ochrannej známky, pričom zastal názor, že prihlásené označenie nadobudlo na základe jeho používania rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Pred samotným preskúmaním dôvodov, ktoré viedli k vydaniu napadnutého rozhodnutia, poukazuje orgán rozhodujúci o rozklade na základné zásady a princípy známkového práva a na význam a zmysel ochranných známk. V intenciách ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach možno za ochrannú známku uznať akékoľvek označenie, ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, tvar tovaru alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky, ak toto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, t. j. označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť a zároveň je vyjadrené v registri úradu spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky. Uvedená možnosť a schopnosť identifikácie obchodného pôvodu tovaru a služby (s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou) je vyjadrením základnej funkcie ochrannej známky.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia (s ohľadom na uvedenú základnú funkciu ochrannej známky) je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je nutné vziať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa, s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výlučka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa

označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované. S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

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

Existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). Rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby označenia ako tovary a 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, 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, dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod.

Pri skúmaní vecných dôvodov, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené spojením slovných prvkov „BIM konferencia Slovensko“ napísaných štandardným typom písma. Vo vzťahu k významu jednotlivých slovných prvkov prihláseného označenia možno v súlade s názorom prvostupňového orgánu uviesť, že slovný prvok „BIM“ je skratkou anglického výrazu „Building Information Modeling“, ktorý v preklade do slovenského jazyka znamená „informačný model stavby, resp. budovy“. Podľa rôznych internetových zdrojov (napríklad <https://cs.wikipedia.org>, <http://bim.sk>, <http://bim-projektovanie.sk/bim/>, <https://www.cadstudio.sk/bim.asp>, <https://atrios.sk/preco-bim/> a pod.) informačný model stavby (BIM) predstavuje proces založený na digitálnom modeli, ktorý reprezentuje fyzický a funkčný objekt s jeho charakteristikami. Služi ako databáza informácií o objekte počas celej jeho životnosti, a teda pre jeho koncepčný návrh, projekt, analýzu, realizáciu, prevádzku, rekonštrukciu až prípadnú demoláciu. Výhodou BIM modelu je jeho schopnosť reagovať na aktualizáciu dát a analyzovať dôsledky zmien v návrhu projektu do všetkých súvisiacich oblastí vrátane vplyvu na následné používanie a správu danej budovy. Samotný prihlasovateľ na svojej webovej stránke (<https://www.bimas.sk/>) uvádza, že informačný model stavby je revolučný spôsob komunikácie pri príprave, procese výstavby a správe budov – Facility management. Cieľom BIM nie je vytvoriť samotný 3D model, ale zložiť úplné, spoľahlivé, dostupné a ľahko vymeniteľné informácie o budovanom objekte pre každého, kto ich bude počas celého životného cyklu objektu potrebovať. Ako uviedol aj prvostupňový orgán, začiatky teórie BIM siahajú do sedemdesiatych rokov dvadsiateho storočia, keď sa o princípe informačného modelu po prvýkrát zmieňuje Charles M. Eastman z Inštitútu technológie v Georgii v Spojených štátoch (In. <https://cs.wikipedia.org>). Z uvedených internetových zdrojov je tiež zrejmé, že skratka anglického výrazu „Building Information Modeling“, teda „BIM“, sa bežne používa.

Ďalší slovný prvok prihláseného označenia „konferencia“, ako v napadnutom rozhodnutí uviedol aj prvostupňový orgán, znamená „1. porada odborníkov, politikov, príslušníkov hnutia ap.: vedecká konferencia, mierová konferencia, tlačová konferencia 2. porada učiteľského zboru: klasifikačná, polročná konferencia 3. pravidelne zasadajúci orgán: Konferencia biskupov Slovenska; Medzivládna konferencia EÚ; Stála konferencia slovenskej inteligencie Slovakia plus“ (In. elektronický lexikón slovenského jazyka <http://www.slex.sk/index.asp>). Posledný slovný prvok prihláseného označenia „Slovensko“ predstavuje zemepisný názov vnútrozemského štátu v Európe, t. j. Slovenskej republiky.

Na základe uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že prihlásené označenie bude spotrebiteľom vnímané vo význame „porada odborníkov z oblasti stavebníctva a architektúry zameraná na problematiku informačného modelovania stavieb BIM, ktorá je organizovaná na území Slovenska, prípadne vo vzťahu k územi Slovenska“, čo v podanom rozklade prihlasovateľ nespochybnil.

Vychádzajúc z uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že prihlásené označenie je vo vzťahu k nárokovým službám „*stavebníctvo*“ v triede 37 a „*akadémie (vzdelávanie); vydávanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb z pohľadu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorou sú odborníci z oblasti stavebníctva a architektúry, označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Spotrebiteľská verejnosť bude prihlásené označenie vo vzťahu k uvedeným službám okamžite a bez ďalšieho uvažovania vnímať ako opisné, poskytujúce priamu informáciu o ich účele, obsahu, zameraní, charaktere a zemepisnom pôvode, t. j. že ide o vzdelávanie, poskytovanie informácií a rád, výmenu skúseností ohľadom problematiky BIM a implementácii tohto systému v Slovenskej republike. Pokiaľ ide o služby nárokové v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb predstavujúce obchodné, marketingové a reklamné služby, keďže tieto možno považovať za súvisiace so službami nárokovými v triedach 37 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, prihlásené označenie aj vo vzťahu k nim možno považovať za označenie bez rozlišovacej spôsobilosti.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, keďže predstavuje označenie, na základe ktorého spotrebiteľ nedokáže takto označené služby prihlasovateľa odlíšiť od rovnakých služieb iných subjektov. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie ako celok vo vzťahu k nárokovým službám v triedach 35, 37 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb len opisuje ich účel, obsah, zameranie, charakter a zemepisný pôvod, zároveň napĺňa zápisnú výlukú v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že prihlasovateľ v podanom rozklade neuviedol žiadne skutočnosti, ktorými by uvedené konštatovanie spochybnil.

V súvislosti s možnosťou prekonania konštatovanej zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlasovateľ v preskúvanom prípade nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovým službám pred podaním prihlášky ochrannej známky. Pri uvedenom konštatovaní vychádzal z posúdenia nasledujúcich webových stránok, na ktoré odkázal prihlasovateľ:

- <https://www.bimas.sk/bim-konferencia> (webová stránka č. 1),
- <https://www.youtube.com/channel/UC0dTuztwmFc5OzwIgeKiMEw> (kanál neexistuje),
- <https://www.youtube.com/watch?v=PY4t6dRE0xI> (video nie je k dispozícii),
- <https://www.youtube.com/watch?v=oxQXlaVEuS0> (video nie je k dispozícii),
- <https://www.youtube.com/watch?v=TE95pgFpF54> (video nie je k dispozícii),
- <https://www.archinfo.sk/kalendarium/bim-konferencia.html> (webová stránka č. 2),
- <https://www.archinfo.sk/vyhľadavanie.html?q=BIM+konferencia> (webová stránka č. 3),
- <https://www.komarch.sk/1-slovensku-bim-konferencie-s-medzinarodnou-ucastou/> (webová stránka č. 4),
- <https://www.komarch.sk/2-rocnik-bim-konferencie-slovensko> (webová stránka č. 5),
- <http://www.informacieska.sk/informacie/archiv/2016/cislo-5/podujatia-sustavneho-vzdelavania.html> (webová stránka č. 6),
- http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=4752 (webová stránka č. 7),
- http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=4249 (webová stránka č. 8),
- <http://www.zsps.sk/web/index.php/prezident-zsps/17174-co-priniesla-3-narodna-bim-konferencia> (webová stránka č. 9),
- <http://zsps.sk/web/index.php/konferencie-seminare-a-skolenia/2250-archiv/16026-building-information-modeling-bim-teoria-verzus-prax> (webová stránka č. 10),
- <http://zsps.sk/web/index.php/konferencie-seminare-a-skolenia/17145-narodna-bim-konferencia-slovensko-3-rocnik> (webová stránka č. 11),
- <http://www.akuj.sk/udalost-archiv/57509/narodna-bim-konferencia-slovensko> (nedostupná webová stránka),

- <https://be.eventbu.com/city/narodna-bim-konferencia-slovensko/6339373> (webová stránka č. 12),
- <https://allevents.in/bratislava/n%C3%A1rodn%C3%A1-bim-konferencia-slovensko/147867119136917#> (webová stránka č. 13),
- <https://www.facebook.com/BIMslovensko/> (webová stránka č. 14).

Pokiaľ ide o možnosť prekonania zápisnej prekážky vyplývajúcej z § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že jednou zo základných požiadaviek pre úspešné uplatnenie predmetného ustanovenia, a teda prekonanie konštatovanej zápisnej výluky, je preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k službám, pre ktoré je nárokované, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky. V prípade prihláseného označenia je preto potrebné, aby prihlasovateľ preukázal, že toto nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť do 22. januára 2018.

Z webovej stránky č. 1 vyplýva, že prihlasovateľ od roku 2015 organizuje na Slovensku BIM konferencie, pričom 20. októbra 2016 spolu s vydavateľstvom Eurostav zorganizoval konferenciu pod názvom „2. NÁRODNÁ BIM KONFERENCIA TEÓRIA VERSUS PRAX“ a 19. októbra 2017 pod názvom „3. NÁRODNÁ BIM KONFERENCIA TEÓRIA VERSUS PRAX“. Na webovej stránke č. 2 je uvedené „BIM asociácia Slovensko a Vydavateľstvo Eurostav pre Vás pripravujú už 3. ročník Národnej BIM konferencie - Teória versus Prax“ (19. október 2017). Webová stránka č. 3 preukazuje, že prihlasovateľ v spolupráci s Eurostavom zorganizovali pred podaním prihlášky ochrannej známky konferencie: „1. slovenská BIM konferencia s medzinárodnou účasťou“ (r. 2015), „2. ročník BIM konferencie Slovensko“ (r. 2016), „3. ročník Národnej BIM konferencie - Teória versus Prax“ (r. 2017). Webová stránka č. 4 informuje o organizácii 1. slovenskej BIM konferencie s medzinárodnou účasťou „Building Information Modeling (BIM) – teória verzus prax“ (r. 2015) a webová stránka č. 5 uvádza, že vydavateľstvo Eurostav a BIM asociácia Slovenska organizujú 2. ročník BIM konferencie Slovensko „Building Information Modeling teória verzus prax“ (r. 2016). Webové stránky č. 6 a č. 7 informujú, že Eurostav a BIM Asociácia Slovensko organizovali Druhý ročník BIM konferencie Slovensko na tému „Teória verzus prax vo využívaní BIM“ (r. 2016). Na webovej stránke č. 8 je uvedená informácia, že prihlasovateľ a Eurostav organizovali v r. 2015 1. slovenskú BIM konferenciu s medzinárodnou účasťou: „BIM - TEÓRIA VERZUS PRAX“.

Na webovej stránke č. 9 je uverejnený článok „Čo priniesla 3. Národná BIM konferencia?“ V článku sa uvádza, že na 3. Národnej BIM konferencii Slovensko, ktorá sa konala 19. októbra 2017, sa zúčastnilo vyše 250 odborníkov z oblasti stavebníctva a architektúry. Na webovej stránke č. 10 je uverejnený oznam vydavateľstva Eurostav pod titulkom „Building Information Modeling (BIM) - teória verzus prax“, v ktorom sa uvádza, že dňa 22. októbra 2015 sa v kongresovej sále SLSP koná 1. slovenská BIM konferencia s medzinárodnou účasťou. Na webovej stránke č. 11 je uverejnený oznam „Národná BIM konferencia Slovensko, 3. ročník“ (r. 2017), ktorý informuje, že Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) je partnerom 3. ročníka BIM konferencie Slovensko, ktorú organizuje EUROSTAV spolu s BIM Asociáciou Slovensko. Na webovej stránke č. 12 je uverejnený reklamný článok „Národná BIM konferencia Slovensko“ (r. 2017), kde sa okrem iného uvádza, že „Vydavateľstvo EUROSTAV a BIM asociácia Slovensko organizujú spoločne už 3. ročník jedinečnej odbornej konferencie na tému Building Information Modeling (BIM) – teória verzus prax“. Na webovej stránke č. 13 je uverejnená reklama na podujatie „Národná BIM konferencia Slovensko“, ktoré sa konalo 19. októbra 2017. Prihlasovateľ poukázal aj na svoj profil na sociálnej sieti Facebook (webová stránka č. 14), na ktorom uverejňuje a pred podaním prihlášky ochrannej známky uverejňoval informácie o rôznych aktivitách a podujatiach venovaných problematike BIM, okrem iného aj o konferenciách, na organizácii ktorých sa podieľal (3. Národná BIM konferencia 19. októbra 2017, 2. Národná BIM Konferencia teória vs. prax 24. október 2016, 1. Slovenská BIM konferencia, r. 2015).

Z webových stránok, na ktoré poukázal prihlasovateľ, vyplynulo, že pred podaním prihlášky ochrannej známky bola organizovaná v rokoch 2015, 2016 a 2017 konferencia zameraná na osvetu v presadzovaní technológie informačného modelu stavby, v odborných kruhoch známeho pod medzinárodnou skratkou BIM, pričom táto konferencia bola určená predovšetkým architektom, projektantom, manažérom stavebných a obchodných firiem pôsobiacich na stavebnom trhu, developerom, investorom, facility manažérom a prevádzkovateľom budov. Z obsahu webových stránok, na ktoré poukázal prihlasovateľ, je zrejmé, že predmetné konferencie boli propagované a organizované pod názvami „1. slovenská BIM konferencia“ (r. 2015); „2. Národná BIM konferencia“ alebo „2. ročník BIM konferencie Slovensko“ (r. 2016); „3. Národná BIM konferencia“ alebo „Národná BIM konferencia Slovensko, 3. ročník“ (r. 2017).

Z predložených dôkazných materiálov vyplýva, že prihlasovateľ pred podaním prihlášky ochrannej známky združoval príslušné subjekty, rozširoval informácie, vzdelával a organizoval konferencie ohľadom systému

BIM. Hoci z webových stránok, na ktoré prihlasovateľ poukázal, je zrejme, že už pred podaním prihlášky ochrannej známky prihlasovateľ organizoval podujatia s názvom „1. slovenská BIM konferencia“ (r. 2015), „2. Národná BIM konferencia“ alebo „2. ročník BIM konferencia Slovensko“ (r. 2016), „3. Národná BIM konferencia“ alebo „Národná BIM konferencia Slovensko, 3. ročník“ (r. 2017), z predmetných dôkazov jednoznačne nevyplýva, že na základe prihláseného označenia dokáže spotrebiteľ identifikovať takto označené nárokové služby ako služby prihlasovateľa a odlišiť ich od rovnakých služieb iných subjektov na trhu. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že len na základe skutočností, že prihlasovateľ pred podaním prihlášky ochrannej známky zorganizoval tri podujatia pod uvedenými názvami, nemožno mať za preukázané, že tak všeobecné, opisné označenie, akým je prihlásené označenie, nadobudlo preukázaným používaním pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť.

Je potrebné zdôrazniť, že preukázanie používania označenia a preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti sú dve rôzne skutočnosti, pričom ak prihlasovateľ aj preukáže používanie prihláseného označenia, automaticky to neznamená, že preukázal aj nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia pre jeho služby. Orgán rozhodujúci o rozklade tiež upozorňuje na skutočnosť, že na to, aby prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť musí byť používané v znení, v akom je prihlásené na zápis do registra ochranných známok. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že podľa predložených dôkazov prihlasovateľ poskytoval služby organizovania konferencií pod prihláseným označením len v roku 2016 (2. ročník), pričom v roku 2015 a 2017 bola konferencia organizovaná a propagovaná pod názvami „slovenská BIM konferencia“ či „Národná BIM konferencia“, teda navyše ani nešlo o používanie prihláseného označenia tak, ako je prihlásené na zápis do registra ochranných známok.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že z predložených dôkazných materiálov nevyplývalo také používanie prihláseného označenia, na základe ktorého by bolo zrejme, že relevantní spotrebiteľia budú prihlásené označenie vnímať ako označenie obchodného pôvodu. Inak povedané, skutočnosti vyplývajúce z predložených dokladov svedčia v prospech toho, že relevantní spotrebiteľia nebudú prihlásené označenie vnímať ako údaj o obchodnom pôvode služieb, ale ako všeobecné označenie podujatia s miestom konania na Slovensku, ktoré má za cieľ vzdelávať, rozširovať informácie v oblasti technológie BIM a zároveň poskytovať priestor pre odborníkov na výmenu skúseností v danej problematike, pričom môže byť organizované alebo spoluorganizované rôznymi subjektmi. Berúc do úvahy uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade obdobne ako prvostupňový orgán dospel k záveru, že v preskúvanom prípade neboli zo strany prihlasovateľa predložené také dôkazné materiály, na základe ktorých by bolo možné konštatovať prekonanie uplatnených zápisných výluk, t. j. nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k prihláseným službám v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Prihlasovateľ v rozklade argumentoval aj tým, že v súčasnosti žiadny iný subjekt okrem neho služby organizovania konferencií zameraných na BIM na území Slovenska neposkytuje. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že z dôkazov, konkrétne webovej stránky č. 1 vyplývalo, že BIM asociácia Slovensko (prihlasovateľ) vznikla v roku 2013 ako prvá odborná organizácia venujúca sa problematike informačného modelu stavby na Slovensku. Zabezpečuje platformu na získavanie a zhromažďovanie informácií týkajúcich sa BIM, resp. informačného modelovania stavieb na území Slovenskej republiky a v zahraničí. Medzi hlavné úlohy patrí poskytovanie informácií a prezentácia získaných skúseností členom združenia, odbornej a laickej verejnosti, a to formou odborných prednášok a konferencií, webovej prezentácie a tlačných médií za účelom podpory implementácie BIM na Slovensku. Konferencia zameraná na problematiku BIM organizovaná každoročne od roku 2015 prináša pohľad na aktuálny stav implementácie BIM na Slovensku pri využití v jednotlivých projektových fázach a zároveň pomáha identifikovať bariéry a nové výzvy, ktoré BIM prináša.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti konštatuje, že skutočnosť, že prihlasovateľ bol pred podaním prihlášky ochrannej známky jediným organizátorom BIM konferencií na Slovensku, neznamená, že prihlásené označenie automaticky má vo vzťahu k nemu rozlišovaciu spôsobilosť a môže mu byť priznaná právna ochrana v zmysle zákona o ochranných známkach. Uvedené vyplýva z toho, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe toho, či relevantná verejnosť bezprostredne vníma toto označenie ako dištingtívne, pričom absencia jeho používania viacerými subjektmi nevyhnutne nepredstavuje dôkaz o takomto vnímaní. Pokiaľ je posudzované označenie výlučne opisné, predmetná zápisná výluka sa nedá odstrániť poukazom na to, že prihlasovateľ je jedinou osobou, ktorá v súčasnosti, resp. pred podaním prihlášky ochrannej známky takto označené služby v danej lokalite poskytovala a poskytuje.

Pokiaľ ide o poukaz prihlasovateľa na ochranné známky č. 239497 „Dobré ráno“ a č. 234390 „DOBŘÉ RÁNO SLOVENSKO“, ktoré boli zapísané do registra, pričom zastal názor, že prihlásené označenie má značne vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm službám ako uvedené ochranné známky, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Zápisná spôsobilosť označení sa posudzuje vždy individuálne s ohľadom na špecifiká každého prípadu, a preto je zrejme, že závery z jedného prípadu nemožno automaticky vzťahovať na iný prípad. Každé zápisné konanie je samostatným konaním a pri rozhodovaní v ňom zohrávajú úlohu konkrétne skutkové okolnosti daného prípadu, ktoré musia byť zobrazené do úvahy, pričom významnú úlohu majúcu vplyv na výsledok konania môžu zohrávať aj drobné rozdiely. Zároveň orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné pripomenúť, že samotné poukazovanie na skoršie zápisy ochranných známk nemôže automaticky viesť k záveru, že napadnuté rozhodnutie je nezákonné len preto, že v minulosti boli do registra ochranných známk zapísané označenia, o ktorých sa prihlasovateľ domnieva, že ide o označenia obdobného charakteru ako je prihlásené označenie. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že skutkové okolnosti v prípade uvedených ochranných známk sú iné ako v prípade prihláseného označenia, pretože v prípade zapísaných ochranných známk ide v porovnaní s prihláseným označením o odlišné označenia aj o odlišné tovary a služby (spojené s televíziou a rozhlasom) v porovnaní s nárokovými službami. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že odvolávanie sa prihlasovateľa na uvedené ochranné známky nemožno považovať za rozhodujúce pre posúdenie zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia.

S prihliadnutím na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku ochrannej známky „BIM konferencia Slovensko“, č. spisu POZ 166-2018, zamietol podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Na základe uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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 preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Matúš Medvec, MBA
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

SMOLÁK HLAVATÁ advokátska kancelária, s. r. o.
Laurinská 3
811 01 Bratislava 1