



Banská Bystrica 26. 8. 2015
POZ 584-2015/Z-386-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 584-2015 s názvom *realitny.expert* z 26.3.2015 prihlasovateľa REB - REAL PARTNERS, s.r.o., Vlčie Hrdlo 61, 821 07 Bratislava, SK, ktorého v konaní zastupuje BEDNÁR & Partners, s.r.o., Rajská 7, 811 08 Bratislava, SK,

sa zamieťa

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 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 27.4.2015 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 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 27.4.2015 uviedol, že výlučne slovné označenie „*realitny.expert*“ prihlasované pre služby „*realitné kancelárie, sprostredkovanie nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, oceňovanie nehnuteľností, správa nehnuteľností, správa nájomných domov, prenájom bytov, prenájom kancelárskych priestorov*“ v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh, obsah a zameranie prihlasovaných služieb. Úrad skonštatoval, že predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú ponúkané služby odborného znalca, poradcu v oblasti nehnuteľností (napr. sprostredkovanie nehnuteľností, oceňovanie nehnuteľností, správa nehnuteľností, prenájom nehnuteľností). Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „*realitný*“ je vo význame týkajúci sa nehnuteľností (*realít*) a slovo „*expert*“ je pomenovaním pre odborného znalca, poradcu, vysokokvalifikovaného uznávaného odborníka v danej oblasti, ktorý je prizývaný na riešenie alebo posúdenie určitého problému (In.: Slovník slovenského jazyka, Slovník súčasného slovenského jazyka A-G 2006, SLEX99).

Úrad ďalej uviedol, že opisné označenia vzhľadom na ich všeobecnosť majú za následok nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, teda schopnosti označenia odlíšiť služby prihlasovateľa od rovnakých služieb 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 v odpovedi doručenej úradu 2.7.2015 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetné označenie má rozlišovaciu spôsobilosť. Prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že pod prihlasovaným označením má zaregistrovanú internetovú doménu, ktorú používa v súvislosti s poskytovaním realitných služieb. Prihlasovateľ zároveň uviedol, že predmetné označenie pozostáva zo slov „reality“ a „expert“, ktoré sú oddelené špecifickým spôsobom, a to bodkou. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že prihlasované označenie nie je používané na všeobecné označenie realitných kancelárií a poskytovanie realitných služieb. Podľa prihlasovateľa je predmetné označenie schopné identifikovať služby prihlasovateľa od služieb iných subjektov. Na záver prihlasovateľ požiadal úrad, aby slovné označenie „reality.expert“ zapísal ako ochrannú známku.

Úrad prihlasované označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že výlučne slovné označenie „reality.expert“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá ako celok vo vzťahu k prihlasovaným službám v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože relevantnej spotrebiteľskej verejnosti poskytuje informáciu o tom, že pôjde o poskytovanie služieb odborného znalca, poradcu v oblasti nehnuteľností.

Úrad ďalej uvádza, že prihlasované označenie je nutné posudzovať ako celok, avšak to neznamená, že označenie nemôže byť analyzované po jeho častiach. Úrad poukazuje na to, že slovné označenie „reality.expert“ má byť používané ako ochranná známka, t. z. na označenie služieb. Je preto potrebné zobrať do úvahy to, ako bude prihlásené označenie v spojitosti s týmito službami 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 výlučne slovné označenie „reality.expert“ ako celok pozostáva výlučne z údajov, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Slovné prvky „reality“ a „expert“ tvoriace predmetné označenie sú bežne používané v spojitosti s prihlasovanými službami, a preto ich spotrebiteľ nebude vnímať ako dištingtívne prvky označenia. Zároveň úrad uvádza, že pri výlučne slovných označeniach v bežnom písme, ktoré sú tvorené viacerými slovami, nie je zo sémantického hľadiska podstatné, či sú prihlásené ako dve slová alebo so spojovníkom, s bodkou, či spolu bez medzery ako jedno slovo, napísané veľkými alebo malými písmenami, pretože význam slov sa tým nemení a relevantný zákazník bude vnímať priamu informáciu o zameraní prihlasovaných služieb.

V tejto súvislosti úrad taktiež uvádza, že slovné označenie je opisné, ak aspoň jeden z jeho prípadných významov označuje povahu dotknutých tovarov alebo služieb (rozsudok Súdneho dvora z 23. októbra 2003, ÚHVT/Wrigley, C-191/01 P, Zb. s. I-12447, bod 32 a rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 2005, Metso Paper Automation/ÚHVT (PAPERLAB), T-19/04, Zb. s. II-2383, bod 34). Z uvedeného je zrejmé, že slovné označenie „reality.expert“ ako celok je opisné vo vzťahu k nárokovanej službe v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, čo vyplýva zo skutočnosti, že minimálne na základe jedného z významov prihláseného označenia môže relevantná spotrebiteľská verejnosť očakávať pod takýmto označením služby odborného znalca v oblasti nehnuteľností. Z hľadiska konštatovania zápisnej výluky je postačujúce, keď slovné označenie „reality.expert“ poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti aspoň jeden logický význam opisujúci služby, ktoré dané označenie má označovať.

Úrad ďalej konštatuje, 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 rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť 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 nebude spájať s konkrétnym subjektom, to znamená, že takéto slovné označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, ktorou je odlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

Keďže prihlasované slovné označenie „reality.expert“ definuje zameranie homogénnej kategórie prihlasovaných služieb v oblasti nehnuteľností, relevantný zákazník bude prihlasované označenie vnímať ako označenie opisné.

K argumentu prihlasovateľa, že predmetné označenie je taktiež názvom internetovej domény, úrad uvádza, že je nutné rozlišovať medzi inštitútom ochrannej známky a doménovým menom. Ochrannú známku upravuje zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Doménové mená sú v správe súkromnej spoločnosti (napr. pre správu internetovej domény najvyššej úrovne .sk je to spoločnosť SK-NIC, a.s.). Z uvedeného vyplýva, že hoci ide o príbuzné inštitúty, ich funkcia je odlišná. Funkciou doménového mena je odlišiť rôzne internetové stránky, zatiaľ čo hlavnou funkciou ochrannej známky je rozlíšiť tovary a služby pochádzajúce od rôznych subjektov, t.j. identifikovať v očiach spotrebiteľskej verejnosti tovary alebo služby jedného subjektu vo vzťahu k tovarom alebo službám iných subjektov.

V prípade ochrannej známky je základnou podmienkou zápisu do registra jej rozlišovacia spôsobilosť, teda aby označenie bolo originálne do takej miery, že okamžite umožní spotrebiteľovi na trhu identifikovať obchodný pôvod takto označených tovarov alebo služieb. Na rozdiel od doménového mena ochranná známka nemôže obsahovať výlučne opisné údaje, ktoré, čo i len hypoteticky, môžu v súvislosti s internetovými stránkami používať aj iné subjekty pre označenie rovnakých tovarov alebo služieb. Z uvedeného úrad konštatuje, že prihlasovateľ má výlučné právo používať svoje doménové meno, ale neznamená to, že takéto doménové meno môže byť automaticky zapísané ako ochranná známka. Úrad zároveň uvádza, že existencia zapísaného doménového mena nemôže slúžiť ako podklad pre konanie vo veci zápisu predmetného označenia do registra ochranných známk.

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 prihlasovaným službám v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a rovnako nepreukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k službám, pre ktoré je prihlasované 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 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:
BEDNÁR & Partners, s.r.o.
Rajská 7
811 08 Bratislava