



Banská Bystrica 18. 5. 2016  
POZ 2246-2015/Z-202-2016

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2246-2015 s názvom iŠanón z 3.11.2015 prihlasovateľa UNIVERSAL maklérsky dom a.s., Červeňova 18, 811 03 Bratislava, SK, ktorého v konaní zastupuje TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o., Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, SK,

### sa zamietá

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 22.2.2016 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, 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 22.2.2016 uviedol, že slovné označenie

v priloženej úprave prihlásené pre tovary „*tlačoviny; časopisy; noviny; knihy; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie; pohľadnice; kalendáre; katalógy; tlačené príručky; sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené reklamné materiály; kancelárske potreby okrem nábytku*“ v triede 16 a služby „*poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodnej činnosti a podnikania; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske a ekonomické predpovede; zostavovanie výpisov z účtov; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; zbieranie údajov do počítačových databáz; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; lepenie plagátov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); zasielanie reklamných materiálov*

zákazníkom; vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; rozhlasová reklama; televízna reklama; reklama; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; podpora predaja (pre tretie osoby); poskytovanie informácií a iných informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, multimedialných informácií komerčného alebo reklamného charakteru; poskytovanie služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu aj prostredníctvom internetu; obchodné sprostredkovateľské služby; vypracovávanie daňových priznaní; administratívna správa hotelov; komerčné informačné kancelárie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; nábor zamestnancov; analýzy nákupných, veľkoobchodných cien; obchodný manažment; poradenstvo pri riadení podnikov; obchodné odhady; spracovanie textov; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); odborné posudky efektívnosti podnikov; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov)“ v triede 35, „finančné služby poskytované samostatným finančným agentom v oblasti poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia, prijímania vkladov, poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov; zhromažďovanie peňažných prostriedkov s cieľom ich použiť na podnikanie (finančné služby); dôchodkové fondy; vydávanie kreditných kariet; služby úverových kariet; organizovanie dobročinných zbierok; kapitálové investície; garancie, záruky; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach; pôžičky (finančné úvery); daňové odhady (služby); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správcovstvo majetku (pre tretie osoby); služby v oblasti finančníctva; finančné riadenie; záručné pôžičky; hypotéky, poskytovanie pôžičiek; obchodovanie na burze s cennými papiermi; finančné analýzy; finančné poradenstvo; konzultačné služby v oblasti financií; elektronický prevod kapitálu; platobné prevody vykonávané elektronicky; finančné informácie; vydávanie cenných papierov; úschova cenností; kurzové záznamy na burze; príjem vkladov od spoločnosti; investovanie do cenných papierov; finančný lízing; obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s devízovými hodnotami v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcí (options) včítane kurzových a úrokových obchodov s prevoditeľnými cennými papiermi; finančné sprostredkovanie (maklérstvo); finančný portfolio manažment; zmenárenská činnosť; faktoring a forfaiting; sprostredkovanie nehnuteľností; daňové odhady (služby); finančné oceňovanie a odhady nehnuteľností; správa nehnuteľností; poistenie proti nehodám; finančné oceňovanie; informácie o poistení; uzatváranie poisťiek; poisťno-technické služby; poradenstvo v oblasti poistenia; záručné pôžičky; prenájom bytov; prenájom kancelárskych priestorov; realitné kancelárie; finančné riadenie; služby sporiteľní; sprostredkovanie poistenia; sprostredkovanie záruk; úverové ústavy (služby); vyberanie nájomného; finančné sponzorstvo; finančný lízing zariadení, nástrojov, prostriedkov alebo komponentov“ v triede 36 a „telekomunikačné služby; telefonická komunikácia; faxové prenosy; telefaxové prenosy; služby zberu a prenosu správ; rádiové pagingové služby; služby elektronickej pošty; služby doručovania elektronických správ; on line informačné služby súvisiace s telekomunikáciami; služby elektronickej výmeny údajov; prenos údajov telekomunikáciami; služby satelitnej komunikácie; rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; služby teletextu, služby videotelefónu; poskytovanie informácií v oblasti telekomunikácií prostredníctvom webových stránok; poskytovanie užívateľského prístupu na internet; poskytovanie telekomunikačného pripojenia na internet; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu na webové stránky s digitálnou hudbou na internete; poskytovanie prístupu na MP3 webové stránky na internete; šírenie digitálnej hudby telekomunikáciami (telekomunikačné služby); poskytovanie prístupu k telekomunikačným sieťam; komunikácia prostredníctvom počítača; spravodajské agentúry; prenos správ a informácií o súčasnom dianí; prenájom telekomunikačných zariadení, nástrojov, prostriedkov alebo komponentov spojených s poskytovaním služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu; poradenské, informačné a konzultačné služby súvisiace so službami uvedeným v triede 38 tohto zoznamu“ v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona. Úrad skonštatoval, že prihlásené označenie nemá ako celok vo vzťahu k službám v triede 35 (napr. zoraďovanie údajov v počítačových databázach, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch) a súvisiacim tovarom a službám (napr. príručky, prospekty, brožúry, reklama, finančné informácie, telekomunikačné služby) rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh, charakter, vlastnosti a zameranie prihlasovaných tovarov a služieb. Úrad uviedol, že predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované služby zamerané na evidenciu, spravovanie, aktualizovanie, archiváciu údajov (v rámci elektronického zaraďovača), prípadne bude poskytovaný prístup k týmto údajom prostredníctvom elektronických prostriedkov. Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „šanón“ je pomenovaním pre zaraďovač určený na prehľadné ukladanie písomností (In.: Akademický slovník cudzích slov 2005). Predpona „i“ pripojená k pojmu „Šanón“ nezabezpečuje pre prihlasované označenie rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je používaná mnohými subjektmi nielen v súvislosti

s elektronickými službami, či s IT službami, ale aj v súvislosti s internetovými službami (napr. „ihodiny“, „iMaps“, „izdravie“, „ipizza“, „iClinik“).

Úrad zároveň skonštatoval, že grafickú úpravu prihlasovaného označenia nepovažuje za dostatočnú na to, aby pôvodne nedíštinkívnemu slovnému označeniu zabezpečila dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad ďalej uviedol, že vzhľadom na skutočnosť, že predmetné označenie neobsahuje žiadny ďalší dištinkívny prvok, ktorý by mu zabezpečil schopnosť odlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu, je slovné označenie „iŠanón“ v priloženej úprave označením bez rozlišovacej spôsobilosti, a teda nie je spôsobilé pre zápis do registra ochranných známk. 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 18.4.2016 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetné označenie je novotvarom, umelým slovným spojením. Prihlasovateľ zároveň uviedol, že prihlásené označenie je tvorené výraznou grafikou (neštandardný typ písma, malé písmeno „i“ s výraznou bodkou v oranžovej farbe a slovo „šanón“ s veľkým písmenom Š na začiatku slova v tmavomodrej farbe a výrazné medziznakové medzery medzi jednotlivými písmenami), ktorá sa spája s prihlasovateľom. Prihlasovateľ poukázal, že rovnaké farby (modrú a oranžovú) prihlasovateľ použil pri ochrannej známke č. 238280, prihláške ochrannej známky POZ 2157-2015 a na oficiálnej webovej stránke [www.universalsk.sk](http://www.universalsk.sk). Zároveň prihlasovateľ uviedol, že v označení prihlášky ochrannej známky POZ 2157-2015 je použité totožné písmo (napr. pri písmenách „n“, „a“, „i“). Podľa prihlasovateľa uvedená úprava označenia mu dodáva prvok osobitosti. Prihlasovateľ taktiež poukázal, že na trhu pôsobí od roku 2001. Na podporu svojich tvrdení, že predmetné označenie je originálne a jedinečné, prihlasovateľ doložil prehľad odkazov z internetového vyhľadávača Google (vrátane odkazu na animované video zverejnené na internetovej stránke [www.youtube.com](http://www.youtube.com)) po zadaní slovného spojenia „iŠanón“. Ďalej prihlasovateľ doložil doklady, ktoré podľa neho preukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, konkrétne:

- výtlačok - článok z 13.10.2015 o novom produkte „iŠanón“ zverejnený na oficiálnej webovej stránke prihlasovateľa (<http://www.universalsk.sk/novinky/najnovsi-produkt-pre-vas-prakticky-isanon/>),
- výtlačok - informácia o produkte „iŠanón“ zverejnená na oficiálnej webovej stránke prihlasovateľa (<http://www.universalsk.sk/novinky/ked-potrebujete-pomoc/inovacie-od-universalu-ktore-vam-zjednodusia-zivot/>),
- výtlačok informujúci o videu zameranom na iŠanón, ktoré bolo zverejnené dňa 6.12.2015 prostredníctvom sociálnej siete Facebook na profile prihlasovateľa pod názvom „Keď potrebujete pomôcť“ (<https://www.facebook.com/KedPotrebujetePomoc/>),
- výtlačok - informácia o propagovaní produktu iŠanón prostredníctvom súťaže vyhlásenej prihlasovateľom (<http://www.universalsk.sk/novinky/sutaze/aktivuj-si-svoj-isanon-a-vyhraj-televizor-tablet-alebo-roboticky-vysavac-2/>),
- článok o produkte iŠanón na webovej stránke [www.touchit.sk](http://www.touchit.sk) pod názvom Finančný sektor súčasnosti – najdôležitejší je klient. A ten chce všetko online a hneď (publikovaný 23.11.2015) (<https://touchit.sk/financny-sektor-sucasnosti-najdolezitejsi-je-klient-a-ten-chce-vsetko-online-a-hned/31387>),
- článok v týždenníku Trend z 10.11.2015 o produkte iŠanón (<http://www.etrend.sk/financie/ziaden-alobal-poistnu-zmluvu-si-uschovajte-online.html>),
- článok o produkte iŠanón na webovej stránke [www.egoodwill.sk](http://www.egoodwill.sk) a [webnoviny.sk](http://www.webnoviny.sk) pod názvom Elektronizácia neobišla ani finančných sprostredkovateľov (publikovaný 6.11.2015) (<http://egoodwill.sk/financie-spolocnost/elektronizacia-neobisla-ani-financnych-sprostredkovatelov/>),
- Spravodaj spoločnosti UNIVERSAL maklérsky dom a.s. - september 2015.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že aj nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti postačuje na to, aby označenie bolo schopné spotrebiteľovi identifikovať pôvod tovarov alebo služieb, pre ktoré sa požaduje ochrana. Na záver prihlasovateľ navrhol úradu, aby predmetné označenie bolo zapísané do registra ochranných známk pre všetky prihlásené tovary a služby v triedach 16, 35, 36 a 38.

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa a doložené doklady. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že slovné označenie „iŠanón“ v priloženej úprave (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona nemá ako celok vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v triedach 16, 35, 36 a 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh, charakter, vlastnosti a zameranie prihlasovaných tovarov a služieb. Úrad opakovane uvádza, že predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované služby zamerané na evidenciu, spravovanie, aktualizovanie, archiváciu údajov (v rámci elektronického zaraďovača), prípadne bude poskytovaný prístup k týmto údajom, databázam prostredníctvom elektronických prostriedkov, internetu. Úrad ďalej uvádza, že prihlásené označenie taktiež nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k priamo súvisiacim tovarom a službám uvedeným v triedach 16, 35, 36 a 38 (napr. tlačoviny, príručky obsahujúce postupy pre používateľov elektronického šanónu, podporné reklamné služby slúžiace na propagáciu elektronického šanónu, finančné produkty, ktorých podklady sa budú uchovávať prostredníctvom elektronického šanónu, telekomunikačné služby slúžiace k prevádzke elektronického šanónu).

Úrad má za to, že význam predmetného označenia je pre relevantnú slovenskú spotrebiteľskú verejnosť dostatočne známy. Slovné prvky prihláseného označenia s ohľadom na ich význam nemožno vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám považovať za prvky čo i len s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože pokiaľ sa s nimi spotrebiteľ stretne v spojení s predmetnými tovarmi a službami, bude ich jednoznačne vnímať len ako informáciu, že ide o služby v oblasti evidencie, archivácie, aktualizácie, vyhľadávania údajov, ktoré sú poskytované napríklad prostredníctvom internetu. To znamená, že slovné prvky tvoriace predmetné označenie bude slovenská spotrebiteľská verejnosť vnímať výlučne ako informáciu o druhu, charaktere, vlastnostiach a zameraní nárokových tovarov a služieb, a nie ako údaj o ich pôvode z hľadiska poskytovateľa. Uvedenú skutočnosť potvrdzujú aj doklady doložené prihlasovateľom, v ktorých je uvedené, že pod označením „iŠanón“ je poskytovaný internetový, resp. elektronický šanón na elektronickú evidenciu, skladovanie zmlúv.

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 zjavné, že slovné označenie „iŠanón“ v priloženej úprave ako celok je opisné vo vzťahu k službám v triedach 35 a 38 (napr. aktualizácia a údržba údajov počítačových databázach, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoradovanie údajov v počítačových databázach, vyhľadávacie informácie v počítačových súboroch, poskytovanie prístupu do databáz) a súvisiacim (podporným) tovarom a službám v triedach 16, 35, 36 a 38 (napr. tlačoviny, knihy, prospekty, brožúry, tlačené príručky, reklama, podpora predaja, finančné služby, prenájom telekomunikačných zariadení) 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 v oblasti spravovania a prevádzkovania elektronického (internetového) šanónu. Z hľadiska konštatovania zápisnej výluky je postačujúce, keď slovné označenie „iŠanón“ v priloženej úprave poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti aspoň jeden logický význam opisujúci tovary a služby, ktoré dané označenie má označovať.

Úrad ďalej uvádza, že grafická úprava slovného označenia „iŠanón“ (použitie oranžovej farby pri písmene „i“ a modrej farby písma pri slove „Šanón“) nezabezpečuje v prihlasovanom označení rozlišovaciu spôsobilosť, pretože spotrebiteľ na základe takejto úpravy nebude vedieť jednoznačne určiť poskytovateľa tovarov a služieb, t. z. identifikovať pôvod tovarov a služieb. Priemerný spotrebiteľ totiž takúto úpravu písma nezvykne vnímať ako rozlišujúci prvok, teda identifikátor pôvodu tovarov alebo služieb a venuje jej len minimálnu pozornosť. Úrad na základe vyššie uvedeného konštatuje, že grafická úprava predmetného označenia nie je postačujúca, resp. nie je jedinečná a fantazijná natoľko, aby prihlasovanému označeniu zabezpečila dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Celková grafická úprava prihláseného označenia nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesie slovný prvok. Nie je totiž schopná upútať pozornosť spotrebiteľa v dostatočnej miere a nebude ju vnímať ako údaj o pôvode takto označených tovarov a služieb. 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. Úrad má za to, že práve grafická úprava (farebné prevedenie slovných prvkov „i“ a „Šanón“) predmetného označenia

upriamuje pozornosť spotrebiteľa na konkrétny druh a charakter služieb (písmeno „i“ je v súčasnosti často používané v spojitosti s prídavnými menami „internetový“ alebo „elektronický“ a slovo „iŠanón“ je pomenovanie zaraďovača slúžiaceho na prehľadné ukladanie písomností).

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že prihlásené označenie je napísané neštandardným typom písma, úrad uvádza, že sa jedná o bežne používaný typ písma, konkrétne font pod názvom UBUNTU (<http://font.ubuntu.com/> alebo <http://dsl.sk/article.php?article=9785>) používaný v operačnom systéme UBUNTU na báze linuxu.

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 v priloženej úprave 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.

Čo sa týka zapísanej ochrannej známky (OZ č. 238280) a prihlášky ochrannej známky (POZ 2157-2015), na ktoré prihlasovateľ vo svojej odpovedi poukázal, úrad uvádza, že ich predmetom sú kombinované označenia, teda označenia, ktoré okrem odlišných slovných prvkov obsahujú aj ďalšie odlišné grafické prvky, ktoré zabezpečujú dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť v porovnaní so slovným označením „iŠanón“ v priloženej úprave, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 2246-2015.

V tejto súvislosti úrad taktiež uvádza, že poukazovanie na iné prípady, ktoré nie sú objektívne skutkovo zhodné, je bezpredmetné, pretože každé označenie je posudzované zvlášť na základe konkrétnych špecifických podmienok a náležitostí tej ktorej prihlášky ochrannej známky. Vo všeobecnosti platí, že existujúce zápisy ochranných známok nevedú samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania, k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známok. Prípadná existencia absolútnych dôvodov zamietnutia prihlasovaného označenia stanovených v § 5 citovaného zákona musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska tovarov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania daného označenia spotrebiteľmi týchto tovarov a služieb. Z uvedeného dôvodu prihlasovateľom uvádzaná zapísaná ochranná známka a prihláška ochrannej známky, nie je možné porovnávať s prihlasovaným označením, pretože ide o odlišné označenia.

Pokiaľ ide o doložené doklady, ktoré podľa prihlasovateľa preukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre slovné označenie „iŠanón“ v priloženej úprave v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, úrad uvádza, že doklady, konkrétne:

- článok v týždenníku Trend z 10.11.2015 o produkte iŠanón (<http://www.etrend.sk/financie/ziaden-alobal-poistnu-zmluvu-si-uschovajte-online.html>),
- článok o produkte iŠanón na webovej stránke [www.egoodwill.sk](http://www.egoodwill.sk) a [webnoviny.sk](http://www.webnoviny.sk) pod názvom Elektronizácia neobišla ani finančných sprostredkovateľov (publikovaný 6.11.2015) (<http://egoodwill.sk/financie-spolocnost/elektronizacia-neobisla-ani-financnych-sprostredkovatelov/>),
- článok o produkte iŠanón na webovej stránke [www.touchit.sk](http://www.touchit.sk) pod názvom Finančný sektor súčasnosti – najdôležitejší je klient. A ten chce všetko online a hneď (publikovaný 23.11.2015) (<https://touchit.sk/financny-sektor-sucasnosti-najdolezitejsi-je-klient-a-ten-chce-vsetko-online-a-hned/31387>),
- výtlačok informujúci o videu zameranom na iŠanón, ktoré bolo zverejnené dňa 6.12.2015 prostredníctvom sociálnej siete Facebook na profile prihlasovateľa pod názvom „Keď potrebujete pomôcť“ (<https://www.facebook.com/KedPotrebujetePomoc/>),
- výtlačok - informácia o propagovaní produktu iŠanón prostredníctvom súťaže vyhlásenej prihlasovateľom (<http://www.universalsk.sk/novinky/sutaze/aktivuj-si-svoj-isanon-a-vyhraj-televizor-tablet-alebo-roboticky-vysavac-2/>)

nie je možné akceptovať ako doklady preukazujúce nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlásené označenie pred podaním prihlášky ochrannej známky, pretože tieto doklady sa vzťahujú k obdobiu po dátume podania prihlášky ochrannej známky POZ 2246-2015, a teda nie sú dôkazom o tom, že s predmetným označením sa mohla relevantná spotrebiteľská verejnosť stretnúť pred podaním prihlášky ochrannej známky POZ 2246-2016, t.j. pred 3.11.2015.

Ďalej doklady:

- Spravodaj spoločnosti UNIVERSAL maklérsky dom a.s. z mesiaca september 2015,
- výtlačok - článok z 13.10.2015 o novom produkte „išanón“ zverejnený na oficiálnej webovej stránke prihlasovateľa (<http://www.universalsk.sk/novinky/najnovsi-produkt-pre-vas-prakticky-isanon/>),
- výtlačok - informácia o produkte „išanón“ zverejnená na oficiálnej webovej stránke prihlasovateľa (<http://www.universalsk.sk/novinky/ke-d-potrebuje-pomoc-inovacie-od-universalu-ktore-vam-zjednodusia-zivot/>),

podľa úradu síce preukazujú používanie slovného označenia „išanón“ v priloženej úprave, ale nie v takom množstve, rozsahu, intenzite, aby úrad mohol na základe nich skonštatovať, že predmetné označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť, pretože Spravodaj spoločnosti UNIVERSAL maklérsky dom a.s. z mesiaca september 2015 bol dostupný iba malej časti spotrebiteľskej verejnosti, napríklad zamestnancom spoločnosti, návštevníkom spoločnosti alebo obchodným partnerom spoločnosti. Z tohto dokladu teda nie je známe v akom počte bol vydaný, koľko výtlačkov bolo distribuovaných medzi spotrebiteľskú verejnosť, prípadne na aké miesta bol distribuovaný. Rovnako aj s článkami zverejnenými na webovej stránke prihlasovateľa sa mohla stretnúť len malá časť spotrebiteľskej verejnosti, pretože o týchto článkoch sa dozvedeli iba čitatelia, ktorí navštívili alebo klikli na webovú stránku prihlasovateľa. Prihlasovateľ pri týchto internetových článkoch neuviedol, aká bola návštevnosť týchto webových stránok.

Čo sa týka výsledkov (odkazov) získaných prostredníctvom internetového vyhľadávачa Google po zadaní slovného spojenia „išanón“, ktoré prihlasovateľ taktiež doložil na podporu svojich tvrdení, úrad uvádza, že tento prieskum, resp. výsledky (odkazy) sa viažu k dátumu 14.4.2016, t.j. sú po dátume podania prihlášky ochrannej známky POZ 2246-2015, a teda nemôžu preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlásené označenie v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona.

Úrad po preskúmaní a posúdení doložených dokladov konštatuje, že prihlasovateľ nijako nepreukázal dostatočný 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.

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 tovarom a službám v triedach 16, 35, 36 a 38 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 tovarom a 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:  
TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.  
Dostojevského rad 5  
811 09 Bratislava

---