



Banská Bystrica 6. 3. 2019
POZ 952-2017/Z-117-2019

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 952-2017 z 4.4.2017 prihlasovateľa Financie.online SK s.r.o., 246, 044 19 Ruskov, SK, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Frnčo Roman, advokát, Uralská 11, 040 12 Košice 12, 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), c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 13.3.2018 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk 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 Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti označenia **Financie.online** uviedol nasledovné skutočnosti:

Predmetné označenie nemá vo vzťahu k službám nárokoványm triedach 35, 36, 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, čo podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona predstavuje prekážku jeho zápisu do registra ochranných známk. Prihlásenému označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť z dôvodu, že je tvorené výlučne údajmi, ktoré slúžia na určenie druhu a účelu (zamerania) služieb, čo podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona predstavuje ďalšiu prekážku pre zápis predmetného značenia do registra ochranných známk. Uvedené vyplýva zo skutočnosti, že slovné spojenie „financie.online“ poskytuje spotrebiteľskej verejnosti len jednoduchú informáciu o tom, že takto označené služby sú poskytované online (prostredníctvom internetu) a majú finančnú povahu (trieda 36), resp. ide o služby obsahovo zamerané na problematiku financií a s tým súvisiace služby podpornej (propagačnej) povahy (triedy 35 a 41). Modrá farba písma použitá v prihlásenom označení nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesie slovný prvok, pretože len zvyrazňuje samotné slovné prvky a nedokáže danému označeniu dodať rozlišovaciu spôsobilosť. Výsledkom je len znásobenie komerčnej informácie, ktorá je v prihlásenom označení obsiahnutá.

Prihlásené označenie okrem informácie opisujúcej druh a zameranie služieb neobsahuje žiadny prvok, na základe ktorého by spotrebiteľská verejnosť mohla určiť obchodný pôvod služieb. Inak povedané, prihlásené označenie nie je spôsobilé rozlíšiť služby prihlasovateľa od rovnakých služieb iných osôb. Z týchto dôvodov nie je možné uznať prihlásené označenie za ochrannú známku.

Prihlasovateľ vo svojej odpovedi doručenej úradu 20.5.2018 vyjadril nesúhlasné stanovisko s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia. V úvode svojho vyjadrenia prihlasovateľ vysvetlil pohnútky, ktoré ho viedli k podaniu predmetnej prihlášky ochrannej známky. Dôvodom bola jeho osobná skúsenosť s podvodníkmi vo finančnom sektore, ktorá ho inšpirovala k vytvoreniu mobilnej aplikácie, ktorá by poskytla bežným ľuďom cenné informácie z finančnej oblasti a umožnila im tak získať viac peňazí a úspor na dôstojný život i dôchodok.

Prihlasovateľ uviedol, že pre mobilné aplikácie je dôležitá ich zapamätateľnosť a preto musia mať výstižný a ľahko napísateľný názov.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení popísal finančnú a časovú náročnosť investovanú do tvorby a v súčasnosti aj ďalšieho každodenného rozvoja ním vytvorenej mobilnej aplikácie, ktorú dnes využívajú tisíce ľudí bez toho aby na ňu bežala akákoľvek reklamná kampaň. V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na niekoľko novinových článkov a rozhovorov, ktoré je možné nájsť na týchto internetových odkazoch:

- <https://tivi.cas.sk/video/2514413/mlady-programator-od-kosic-vymyslel-dalsiu-mobilnu-aplikaciju-sirokeho-unikatny-nastroj-na-financie/> (ďalej „odkaz č. 1“),
- <https://www.cas.sk/clanok/643339/jan-z-vychodu-vymyslel-aplikaciju-ktora-ulahci-zivot-porozumiete-bankam-aj-poistovniam/> (ďalej „odkaz č. 2“)
- <https://kosicednes.sk/udalosti/svet-bankovnictva-pod-palcom-vo-vasom-mobile/> (ďalej „odkaz č. 3“)
- <https://kosicednes.sk/rozhovory/rozhovor-j-siroky-bankova-aplikacia/> (ďalej „odkaz č. 4“)
- <https://www.mojandroid.sk/financie-online-aplikacia-sk/> (ďalej „odkaz č. 5“)
- <https://kosicednes.sk/technologie/ako-sa-zorientovat-v-ponuke-bank/> (ďalej „odkaz č. 6“)

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že označenie, ktoré je predmetom prihlášky POZ 952-2017 vychádza z domény www.Financie.online, ktorá je jedinečná na celom svete. Prihlasovateľ zdôraznil, že bodka v prihlásenom označení použitá zámerne, aby bolo zrejmé, že ide o doménu. K tomu prihlasovateľ doplnil, že názvom Financie.online SK s.r.o. pomenoval aj svoju spoločnosť. Prihlasovateľ je presvedčený o tom, že jeho mobilnú aplikáciu pod prihlasovaným označením poznajú desaťtisíce ľudí ako prvú mobilnú aplikáciu svojho druhu.

Prihlasovateľ tiež zdôraznil, že dôvodom jeho snahy chrániť si prihlasované označenie prostredníctvom ochrannej známky, je obava z parazitovania iných subjektov na práci, ktorú prihlasovateľ vykonal a stále vykonáva na zmienenej mobilnej aplikácii.

V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ skonštatoval, že široká verejnosť v dôsledku medializácie mobilnej aplikácie Financie.online spája túto aplikáciu výlučne s prihlasovateľom a nie s inými subjektmi. Podľa názoru prihlasovateľa disponuje prihlasované označenie unikátnou úpravou vďaka modrému písmu, ktorým je napísané. Vzhľadom na tieto skutočnosti je prihlasovateľ presvedčený o tom, že prihlásené označenie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk.

Záverčné zhodnotenie úradu:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že označenie **Financie.online** (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona vo vzťahu k prihláseným službám triedach 35, 36, 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh a zameranie služieb. S ohľadom na relevantnú verejnosť, ktorú tvorí pomerne široká časť obyvateľstva hospodáriaca s finančnými prostriedkami, úrad opakovane uvádza, že predmetné označenie poskytuje tejto časti verejnosti, jednoznačnú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že takto označené služby sú poskytované online (prostredníctvom internetu) a majú finančnú povahu (trieda 36), resp. ide o služby obsahovo zamerané na problematiku financií a s tým súvisiace služby podpornej (propagačnej) povahy (triedy 35 a 41). Okrem informácie o povahe takto označených služieb, predmetné označenie neobsahuje žiadny rozlišovací prvok.

Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť tovary alebo služby na trhu. Úrad je presvedčený o tom, že prihlásené označenie ako celok pozostáva výlučne z údajov, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihlasovateľ sám vo svojom vyjadrení uviedol, že označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 952-2017 je názvom mobilnej aplikácie, ktorej účelom je poskytnúť bežným ľuďom cenné informácie z finančnej oblasti v dôsledku čoho môžu získať viac peňazí a úspor na dôstojný život i dôchodok. Rovnako prihlasovateľ potvrdil, že pri voľbe pomenovania tejto mobilnej aplikácie hľadal výstižný názov. Z týchto vyjadrení vyplýva, že sám prihlasovateľ si uvedomuje opisnú povahu predmetného označenia. V tejto súvislosti úrad uvádza, že úprava prihlasovaného označenia spočívajúca v použití modrého písma z pohľadu obchodných zvyklostí nie je ničím výnimočná, pretože v obchodnom styku sú označenia bežne zvyčajne pomocou rôznych farieb.

Úrad nesúhlasí s tvrdením prihlasovateľa, že jednota znenia najväčšej časti obchodného mena spoločnosti „Financie.online SK s.r.o.“ a prihláseného označenia už sama o sebe zaručuje dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť prihlásenému označeniu. Obchodné mená spoločností môžu ale nemusia mať rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k tovarom a službám, ktoré tieto obchodné spoločnosti poskytujú. Nemožno stotožňovať registráciu obchodného mena v obchodnom registri s registráciou označenia v registri ochranných známk. Podmienkou registrácie obchodného mena v obchodnom registri nie je rozlišovacia spôsobilosť. Naopak základnou funkciou ochrannej známky je rozlišovacia spôsobilosť vo vzťahu k tovarom a službám pre ktoré sa má zapísať. V prípade prihláseného označenia, nemožno považovať slovné spojenie „Financie.online“ za rozlišujúci prvok, pretože ten je vo vzťahu k nárokoványm službám opisný. Skutočnosť, že slovné spojenie „Financie.online“ je súčasťou obchodného mena spoločnosti „Financie.online SK s.r.o.“ nemení nič na opisnej povahe prihláseného označenia ako celku.

Odvolávka prihlasovateľa na to, že označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 952-2017 vychádza z domény www.Financie.online, ktorá je jedinečná na celom svete, nie je v kontexte preukazovania rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia relevantným dôkazom, pretože adresa internetovej stránky, resp. doménové meno má odlišnú funkciu v porovnaní s ochrannou známkou, resp. s nezapísaným označením tovarov alebo služieb určitého poskytovateľa, preto samo o sebe nemôže svedčiť o tom, že spotrebiteľia spojenie slovných prvkov, ktorými je toto tvorené, vnímajú ako označenie služieb konkrétneho poskytovateľa. Okrem toho z obsahu domény www.Financie.online nie je možné zistiť či na nej resp. prostredníctvom nej v čase pred podaním prihlášky ochrannej známky POZ 952-2017 boli poskytované služby, v akom rozsahu a čo vlastne bolo v tom čase zobrazované na tejto doméne.

Upozornovanie prihlasovateľa na náročnosť tvorby mobilnej aplikácie je z pohľadu preukazovania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pred podaním prihlášky bezpredmetné, pretože z tejto informácie nie je zrejme akým spôsobom prispela náročná práca prihlasovateľa k tomu, že spotrebiteľská verejnosť spája prihlásené označenie výlučne s prihlasovateľom.

Úrad preskúmal všetky internetové odkazy s obsahom novinovým článkov a rozhovorov, na ktoré sa odvolal prihlasovateľ a dospel k nasledovným zisteniam:

Všetkých 6 odkazov sa viaže na obdobie po podaní predmetnej prihlášky ochrannej známky (odkaz č. 1 sa viaže na dátum 12.1.2018, odkaz č. 2 sa viaže na dátum 13.1.2018, odkaz č. 3 sa viaže na dátum 28.1.2018, odkaz č. 4 sa viaže na dátum 20.6.2017, odkaz č. 5 sa viaže na dátum 19.6.2017, odkaz č. 6 sa viaže na dátum 26.6.2017. Zo žiadneho z odkazov nevyplýva spojitosť prihlasovaného značenia a nárokováných služieb s prihlasovateľom (t. j. s obchodnou spoločnosťou Financie.online SK s.r.o.). Obsah predmetných odkazov sa spája s tvorcom aplikácie Financie.online, ktorým je fyzická osoba Ján Široký. Okrem toho je potrebné uviesť, že z predložených odkazov nie je zrejme v akom rozsahu bola aplikácia s názvom Financie.online využívaná relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky. Zmienené odkazy obsahujú informácie o možnostiach, ktoré aplikácia Financie.online poskytuje spotrebiteľskej verejnosti, avšak bez spojitosti s obdobím pred podaním prihlášky, bez spojitosti s prihlasovateľom, ktorým je obchodná spoločnosť Financie.online SK s.r.o. a bez akýchkoľvek údajov, z ktorých by bolo zrejme, v akom rozsahu a či vôbec relevantná spotrebiteľská verejnosť využívala túto mobilnú aplikáciu pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky. Úrad tiež uvádza, že spotrebiteľská verejnosť nemá dôvod skúmať, či je obchodná spoločnosť Financie.online SK s.r.o. prepojená s fyzickou osobou Jána Širokého.

Úrad poukazuje na to, že označeniu, ktoré je nedištinkívne (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 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.

Úrad konštatuje, že prihlasovateľ dostatočne nepreukázal v súvislosti s obdobím pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky 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.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, je zrejmé, že prihlasovateľova obava z parazitovania iných subjektov na práci, ktorú prihlasovateľ vykonal a stále vykonáva na zmienenej mobilnej aplikácii, nemôže byť eliminovaná prostredníctvom registrácie ochrannej známky, pretože v danom prípade ide o opisné označenie, ktoré nie je schopné zabezpečiť rozlíšenie služieb rôznych subjektov. Problematiku ochrany označenia prostredníctvom ochrannej známky nie je možné zamieňať s kvalitou technického spracovania mobilnej aplikácie nesúcej opisný názov. Úrad nepopiera tvrdenie prihlasovateľa, že vyvinul veľké úsilie pri tvorbe a modernizácii mobilnej aplikácie, na ktorej pomenovanie použil opisný názov Financie.online. Avšak technické, programátorské či koncepčné riešenia použité pri tvorbe zmienenej mobilnej aplikácie nie je možné chrániť prostredníctvom inštitútu ochrannej známky.

Z povahy prihlasovaného označenia vyplýva, že predmetné označenie si relevantná spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom. To znamená, že prihlásené označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, ktorou je odlišiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

V tejto súvislosti úrad 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 služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto služieb (v predmetnom prípade ide o pomerne širokú časť obyvateľstva hospodáriacu s finančnými prostriedkami). 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 služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámeny rozlišovať tieto služby 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, druhu 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.

Vzhľadom na skutočnosť, že prihlasovateľ nevyvrátil stanovisko úradu o tom, že prihlasovanému označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm službám a prostredníctvom predložených dôkazov nepreukázal taký stav, z ktorého by vyplývalo, že prihlasované označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej

republiky, rozlišovaciú spôsobilosť k službám, pre ktoré je prihlásené, 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:

JUDr. Roman Frnčo, advokát
Uralská 11
040 12 Košice 12