



Banská Bystrica 9. 12. 2019
POZ 493-2018/Z-579-2019

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 493-2018 z 2.3.2018 s názvom „Smart Bývanie“ prihlasovateľa Smart Brokers s.r.o., Pribinova 30, 811 09 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Zuzana Niederlandová, advokátka, Pribinova 28, 811 09 Bratislava-Ružinov,

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 2.5.2018 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

- b) nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
- c) je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb.

Skúmané označenie je prihlásené pre tovary v triede 9 a služby v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 2.5.2018 **úrad** prihlasovateľovi oznámil, že výlučne slovné označenie „Smart Bývanie“ je tvorené dvomi všeobecnými slovnými prvkami. Prvý slovný prvok „smart“ v anglickom jazyku znamená „*rýchly, pohotový, moderný, bystrý, inteligentný*“. Druhý slovný prvok „bývanie“ znamená „*byt, príbytok, napr. pekné, moderné bývanie*“ (in. Krátky slovník slovenského jazyka SLEX99). Označenie ako celok je možné preložiť ako „*moderné, inteligentné bývanie*“, prípadne aj „*rýchlo, pohotovo sprostredkované bývanie*“.

Vychádzajúc z vyššie uvedenej analýzy úrad uviedol, že označenie „Smart Bývanie“ ako celok len jednoducho opisuje účel, obsah a zameranie tovarov prihlásených v triede 9, ako aj služieb v triedach 35 a 36.

Preto je označenie „Smart Bývanie“ vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám označením opisným, ktoré ako celok poskytuje potenciálnym užívateľom predmetných tovarov a služieb len jednoduchú informáciu o tom, že predmetom témy tovarov v rámci obsahu elektronických publikácií, počítačových programov a počítačových softvérových aplikácií v triede 9, či predmetom finančno-poistovníckych služieb v triede 36

a súvisiacich obchodno-reklamných služieb v triede 35 je oblasť svojím obsahom a účelom zameraná na pohotovosť poskytovanie či sprostredkovanie moderného, resp. inteligentného bývania.

Úrad k tomu dodal, že ide o výlučne slovné označenie, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištingtívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných osôb či subjektov. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známkov by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať toto všeobecné slovné označenie. Z týchto skutočností vyplýva absencia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k predmetným tovarom a službám, ktorá je navyše podčiarknutá laudatórnym - pochvalným charakterom predmetného označenia, keď takéto označenie by zvýhodňovalo prihlasovateľa pred ostatnými poskytovateľmi rovnakých tovarov a služieb.

Zároveň vychádzajúc zo skutočnosti, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky, keď danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb, pričom predmetné označenie túto funkciu neplní, úrad uzavrel prvú časť svojho prieskumu konštatovaním, že ho nie je možné zapísať do registra ochranných známkov.

Okrem vyššie uvedeného základného prieskumu, z ktorého vyplynula zápisná nespôsobilosť prihláseného výlučne slovného označenia, úrad následne preskúmal aj dokument, ktorý prihlasovateľ ako prílohu pripojil k predmetnej prihláške ochrannej známky. Týmto dokumentom sa prihlasovateľ, zjavne vedomý si vyššie vyvedených zápisných prekážok predmetného označenia, snaží prekonať dané zápisné prekážky prostredníctvom argumentov v ňom obsiahnutých.

Na margo vyššie uvedeného **úrad** v ďalšej časti prieskumu uviedol, že rozlišovaciu spôsobilosť je možné preukázať dokladmi spĺňajúcimi ustanovenie § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nasledovnom znení:

„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 územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené“.

Európsky súdny dvor zároveň spresňuje spôsob posúdenia nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označení pre zápis do registra ochranných známkov stanovením kritérií pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť vyplývajúcu z jeho rozhodnutí ECJ 108/97 a 109/97. Jedná sa o posúdenie stavu pred podaním predmetnej prihlášky na území štátu, v ktorom bola prihláška podaná. Ide o nasledovné kritériá:

- *používanie označenia vo vzťahu k relevantnej časti verejnosti*
- *percentuálny podiel na trhu*
- *intenzita používania označenia*
- *časová dĺžka používania označenia*
- *množstvo vynaložených investícií na reklamu*
- *v každom jednotlivom prípade je posúdenie rozlišovacej spôsobilosti individuálne*

V prvom argumente **prihlasovateľ** (spoločnosť Smart Brokers s.r.o.) poukázal na zameranie svojho podnikania trvajúceho od roku 2006, ktoré spadá do oblasti finančného sprostredkovania a od roku 2008 do oblasti realitného sprostredkovania, z následným poukázaním aj na to, že je registrovaný Národnou bankou Slovenska ako podriadený finančný agent. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že jeho klienti ho familiárne nazývajú „Smarti“ resp. „Smart“, tiež poukázal na niekoľko internetových domén ponúkajúcich jeho služby. Napokon prihlasovateľ paradoxne sám pomenoval úradom vyvedené zápisné prekážky prihláseného označenia, uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, keď uviedol, že „Navrhovaná ochranná známka teda vyjadruje účel, obsah a zameranie poskytovaných služieb“.

Vychádzajúc z argumentov, ktoré prihlasovateľ uviedol v prílohe predmetnej prihlášky ochrannej známky, **úrad** uviedol, že na základe vyššie uvedených podmienok pre posúdenie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označení je zrejmé, že na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pred podaním prihlášky ochrannej známky nepostačuje iba prehlásenie resp. informácie prihlasovateľa o jeho pôsobení na trhu s uvedením vyššie spomenutých súvisiacich údajov, rovnako nepostačuje poukávanie na webové stránky prihlasovateľa, pretože webovú stránku ako aj poskytnuté

informácie nie je možné považovať za relevantné preukazné skutočnosti, ktoré by hodnoverne preukázali naplnenie vyššie uvedených podmienok možného nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia. K tomu slúžia hlavne faktúry či dodacie listy, ktoré okrem datovania dodávok predmetných tovarov a poskytnutia predmetných služieb (pred podaním prihlášky), poskytujú aj údaje o zemepisných miestach do ktorých smerujú predmetné tovary a služby, tiež údaje o konkrétnych tovaroch a poskytovaných službách (t.j. do akej miery dodávané portfólio tovarov a služieb korešponduje s prihlásenými tovarmi a službami), či o objeme jednotlivých druhov tovarov a služieb. Okrem faktúr a dodacích listov na daný účel slúžia aj rôzne letáky, ponukové listy, katalógy a pod., v ktorých je uvedené obchodné meno prihlasovateľa ako aj samotné prihlásené výlučne slovné označenie, pričom toto výlučne slovné označenie by malo byť uvedené na zobrazených výrobkoch v daných letákoch či katalógoch. Keďže takéto materiály prihlasovateľ neposkytol, úrad bez ich doloženia uviedol, že nemôže akceptovať tvrdenie prihlasovateľa o tom, že by predmetné výlučne slovné označenie vošlo do povedomia relevantnej spotrebiteľskej verejnosti a tým nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad tiež ďalej uviedol, že k nadobudnutiu rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia nemohol prispieť ani argument prihlasovateľa spočívajúci v poukazaní na jeho staršie ochranné známky v znení „Smart Brokers“, „Smart Hypotéka“ či „Smart reality“, keďže v oblasti známkového práva nie je analógia prípustná vzhľadom na odlišnosti konaní vo veciach ochranných známok, ktoré sú dané hlavne charaktermi, druhmi označení a prihlasovanými tovarmi a službami, tzn. iným skutkovým stavom. Existujúce zápisy ochranných známok nevedú ani samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania k nároku na zápis.

V otázke poukázania na familiárne označovanie spoločnosti prihlasovateľa pojmami „Smarti“ či „Smart“, úrad uviedol, že toto tvrdenie prihlasovateľ ničím nepodložil, avšak ani tak by takýto argument neprispel k preukázaniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia, pokiaľ neboli predložené vyššie špecifikované dokumenty relevantné pre takéto preukazovanie.

Ak prihlasovateľ poukázal na to, že už aj nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti postačuje na individualizáciu tovarov a služieb prihlasovateľa, pričom predmetné označenie má údajne vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti z titulu, že slovo „smart“ a slovo „bývanie“ nie sú automaticky vzájomne spájané, úrad uviedol, že s takýmto názorom nesúhlasí a má za to, že predmetné označenie nemá ani nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti, pretože aj napriek tomu, že pojem „Smart“ je obsiahnutý v obchodnom mene prihlasovateľa, v dnešnej dobe ide už o tak zaužívaný a bežný opisný pojem vrátane územia Slovenskej republiky, že priemerný užívateľ bude pojem „smart“ jednoznačne považovať za plnovýznamový slovný prvok laudatórnym spôsobom opisujúci kvalitatívne vlastnosti tovarov a služieb.

Na základe preskúmania argumentov prihlasovateľa, uvedených v prílohe predmetnej prihlášky ochrannej známky, úrad dospel k záveru, že tieto argumenty neprispeli k prekonaniu zápisných prekážok prihláseného označenia vo vzťahu k predmetným tovarom a službám, a preto v závere celkového prieskumu skonštatoval, že trvá na prvotnom výsledku svojho prieskumu, a síce, že ho nie je možné zapísať do registra ochranných známok.

Prihlasovateľ zareagoval na vyššie uvedený prieskum svojou odpoveďou uvedenou v liste doručenom úradu 9.7.2018, v ktorom zaujal nesúhlasné stanovisko s jeho výsledkom, pričom sa snaží svoj nesúhlas odôvodniť niekoľkými argumentmi.

V rámci argumentácií uviedol, že jednou zo základných funkcií ochranných známok je identifikovať pôvod tovarov a služieb. Poukázal na to, že pôvod služieb prihlasovateľa je úzko prepojený s jeho obchodným fungovaním. K tomu zadeklaroval, že v kontexte všetkých označení, ktoré vo verejnom styku používa, má vybudovanú značku postavenú na poskytovaní služieb, ktoré sa prevažne zameriavajú na realitný a finančný trh. Prihlasovateľ však nemá za to, že označenie „Smart Bývanie“ slúži výlučne na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb. Takýto záver vraj ani nevyplýva z podanej prihlášky a príloh. Ak prihlasovateľ uviedol určitú spojitosť s účelom, obsahom a zameraním jeho služieb s navrhovanou ochrannou známkou, „žiadnym spôsobom nenaplnil pojmové znaky § 5 ods. 1 písm. c) Zákona“. K tomu prihlasovateľ dodal, že v známkovej praxi je bežné, že prihlásené označenie obsahuje prvky, ktoré opisujú vlastnosti tovarov alebo služieb a tiež, že „navrhovanou ochrannou známkou sa jednoznačne poukazuje na jej obchodný pôvod a spätosť so spoločnosťou Smart Brokers s.r.o., čo vyplýva z tohto vyjadrenia“.

Úrad, vychádzajúc z vyššie uvedených argumentov prihlasovateľa, súhlasí s prihlasovateľom iba v tom bode, že základnou funkciou ochrannej známky je identifikácia obchodného pôvodu tovarov a služieb. Avšak nie je možné súhlasiť s jeho tvrdením, že predmetné označenie nie je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť minimálne na určenie obsahu, účelu a zamerania predmetných tovarov a služieb (prihlasovateľ irelevantne vymenoval aj tie parametre ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, ktorých naplnenie mu úrad vôbec nevytkol, ako napr. zemepisný pôvod, čas výroby a pod.). Argument prihlasovateľa k vyššie uvedenému tvrdeniu, že v známkovej praxi je bežné, že prihlásené označenie obsahuje prvky, ktoré opisujú vlastnosti tovarov alebo služieb a tiež, že „navrhovanou ochrannou známkou sa jednoznačne poukazuje na jej obchodný pôvod a spätosť so spoločnosťou Smart Brokers s.r.o.“, nie je taktiež možné akceptovať, pretože všeobecný slovný prvok „smart“ (rozumej „inteligentný“) obsiahnutý v predmetnom označení vôbec automaticky neodkazuje užívateľa predmetných tovarov a služieb na obchodné meno prihlasovateľa len za to, že toto obchodné meno má v sebe okrem iného obsiahnutý aj všeobecný slovný prvok „smart“. Z pohľadu užívateľa tak bude slovný prvok „smart“ obsiahnutý v značení „Smart Bývanie“ odkazovať iba na sofistikovanosť daných tovarov a služieb v súvislosti s bývaním a nebude v sebe niesť informáciu o obchodnom pôvode týchto tovarov a služieb. Túto skutočnosť je možné navyše podložiť aj preskúmaním databázy obchodných mien internetového obchodného registra (www.orst.sk) ohľadom iných právnických osôb než je právnická osoba prihlasovateľa, ktoré taktiež vo svojom obchodnom mene nesú aj slovný prvok „smart“. Výsledkom zadania slovného prvku „smart“ do kolonky „Obchodné meno“ daný obchodný register zobrazil až 391 subjektov používajúcich vo svojom obchodnom mene všeobecný slovný prvok „smart“. Táto skutočnosť tak zjavne podčiarkuje deklarovanú opisnosť a hlavne všeobecnosť slovného prvku „smart“, pričom je zrejmé, že slovný prvok „smart“ v prihlásenom označení bude relevantného užívateľa predmetných tovarov a služieb odkazovať nielen na jediný obchodný subjekt (ako sa prihlasovateľ mylne domnieva), ale na všetky vyššie spomenuté právnické osoby v počte 391. Z toho jasne vyplýva, že vyššie uvedené argumenty prihlasovateľa nijako neprispeli k možnému prekonaniu zápisných prekážok prihláseného označenia.

Prihlasovateľ v ďalšej argumentácii opätovne spochybňuje významové vnímanie slovného prvku „smart“ z pohľadu relevantného priemerného slovenského spotrebiteľa – užívateľa, keď sa snaží tvrdiť, že anglický pojem „smart“ je na území Slovenskej republiky stále neznámym pojmom, a to hlavne pre osoby s nižším vzdelaním či osoby z nižších sociálnych skupín. Popritom prihlasovateľ zjavne účelovo tvrdí, že takýchto ľudí je medzi jeho klientmi väčšina, a že keď títo ľudia nerozumejú anglicky, budú si ho ako cudzie neznáme slovo spájať výlučne iba z obchodným menom prihlasovateľa. Čiže aj označenie „Smart Bývanie“ ako celok podľa názoru prihlasovateľa vraj bude klient ponímať ako fantazijné a príznačné pre prihlasovateľa. K tomu prihlasovateľ dodal, že spojitosť prihláseného označenia s obchodným menom prihlasovateľa z pohľadu relevantného spotrebiteľa je podporená jeho letákmi, online reklamou a podpornými obchodnými materiálmi, ponukovými listami údajne dostupnými aj na doméne www.hypokalkulacka.sk. Prihlasovateľ priložil k svojej odpovedi štyri listy výtláčkov z facebooku, instagramu a youtube, ktoré považuje za preukazné materiály. Popritom prihlasovateľ vytkol úradu, že už pri prvom prieskume nezohľadnil prihlasovateľovu podobnú argumentácia podloženú dokladmi, ktoré úrad vyhodnotil ako irelevantné. Napriek jasne zadefinovaným pravidlám pre preukazovanie rozlišovacej spôsobilosti označení, ktoré boli spresnené Európskym súdnym dvorom, prihlasovateľ vzniesol svoj názor, že práve webové stránky sú v súčasnosti materiálom, ktorým sa približuje k svojim klientom a dostáva sa do povedomia, a teda vraj viac, ako prostredníctvom faktúr, či dodacích listov alebo listinných letákov.

Úrad, reagujúc na vyššie uvedené argumenty, má za to, že potenciálni klienti v oblasti realít či bývania, môžu svojou mentálnou a jazykovou úrovňou predstavovať podobnú vzorku ľudí, ako je celková populácia Slovenskej republiky. Úrad nevidí opodstatnenosť tvrdenia prihlasovateľa v tom, že by väčšia časť záujemcov o realitný trh mala pochádzať zo sociálne slabších vrstiev, a ani v tom, že by väčšia časť takýchto záujemcov mala mať slabšiu jazykovú výbavu (hlavne čo sa týka anglického jazyka), ako priemerný užívateľ či spotrebiteľ v rámci Slovenskej republiky. Pritom v známkovej praxi je v dnešnej dobe jazyková vyspelosť obyvateľstva slovenskej republiky (obzvlášť v otázke anglického jazyka) kladená na pomerne vysokú úroveň, kedy dnes už bežný anglický pojem „smart“ nemôže byť z pohľadu relevantného slovenského spotrebiteľa-užívateľa považovaný za neznámy či fantazijný. Čiže slovný prvok „smart“ aj v spojení s tak bežným opisným pojmom, akým je „bývanie“ nemôže tvoriť označenie, ktoré by ako celok mohlo mať dištingtivný charakter a bolo by tak spôsobilé indikovať obchodný pôvod prihlásených tovarov a služieb. Čo sa týka poukázania prihlasovateľa na podporné obchodné materiály, predstavujúce výtláčky z internetu, alebo samotné existujúce údaje na internete, potenciálne súvisiace s prihlasovateľom, úrad už raz uviedol, aké doklady sú spôsobilé preukázať možné nadobudnutie príznačnosti, presnejšie povedané možné nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označení vo vzťahu k predmetným tovarom či službám. Tak ako v prvotnom prieskume tak aj v reakcii na

odpoveď prihlasovateľa úrad musí konštatovať, že nebol predložený ani jeden relevantný dokument, ktorý by preukázal *používanie označenia vo vzťahu k relevantnej časti verejnosti v rámci Slovenskej republiky* (tzn. pokrytie čo najväčšieho počtu krajov, okresov či miest naprieč celým územím SR), taktiež, ktorý by preukázal *percentuálny podiel a intenzity používania označenia na trhu SR, časovú dĺžku používania označenia, prípadne množstvo vynaložených investícií na reklamu*. Tieto skutočnosti je možné preukázať len takými dokladmi, ktoré sú schopné kvantifikovať aj lokalizovať dodávky tovarov či mieru poskytovania služieb v jednotlivých miestach Slovenskej republiky v časovom rozpätí pred dátumom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky. Tieto doklady môžu tvoriť predovšetkým faktúry prípadne dodacie listy. Preto neobstojí tvrdenie prihlasovateľa, že internetové údaje (či už Facebook, Instagram, youtube a pod.) sú dôležitejšie než spomínané faktúry a dodacie listy, keď z internetu a ani z priložených dokladov nie je zrejmé, z ktorých lokalít SR, v ktorom čase a v akej frekvencii boli dotknuté internetové stránky navštevované a už vôbec nie je zrejmé, koľko nákupov tovarov či počet využití ponúkaných služieb bolo zrealizovaných. Jednoducho, nie je možné zo strany prihlasovateľa ignorovať spôsob preukazovania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označení, ktorý odporučil a pre známkovú prax spresnil Európsky súdny dvor. Preto je možné konštatovať, že ani ďalšia časť argumentácií prihlasovateľa neprispela k možnému prekonaniu zápisných prekážok prihláseného označenia.

V ďalšom argumente **prihlasovateľ** vytkol úradu to, že prekladom predmetného označenia do slovenského jazyka vytvoril z neho opisné označenie, pričom úrad neodôvodnil „potrebu“ takéhoto prekladu. K tomu dodal, že úrad preložil slovné spojenie „Smart Bývanie“ ako „moderné, inteligentné bývanie“, príp. aj ako „rýchlo, pohotovo sprostredkované bývanie“, pričom podľa názoru prihlasovateľa v slovenskom jazyku nikto bežne nepoužíva slovné spojenie „inteligentné bývanie“ a zároveň k tomu dodal, že v anglickom jazyku neexistuje slovenský pojem „bývanie“. Preto vraj nie je možné vykonať automatický preklad danej dvojice slovných prvkov. Z toho prihlasovateľ vyvodil, že ide o nezmyselné slovné spojenie, pretože bývanie „ako statická a abstraktná vec nemôže byť, rýchle či inteligentné. Aj z toho dôvodu vraj ide o fantazijné slovné spojenie. K tomu prihlasovateľ už len dodal, že predmetné označenie samo o sebe neobsahuje slová ako „realitná činnosť“, „smart realitná činnosť“ a pod., čiže vo vzťahu k službám takéhoto typu nejde o opisný charakter označenia.

Úrad, reagujúc na vyššie uvedenú výčitku prihlasovateľa, že predmetné označenie ako dvojslovné spojenie si v rámci prieskumu nevyžaduje preklad do slovenského jazyka z dôvodu, že ide o kombináciu anglického a slovenského pojmu, takéto vytknutie zo strany prihlasovateľa je zavádzajúce a neopodstatnené. Úrad totiž v rámci známkovej praxe je povinný z významového hľadiska zanalyzovať akékoľvek slovné spojenie, a to aj v takom prípade, ak je tvorené slovnými prvkami kombinujúcimi svetový jazyk so slovenským jazykom, ale aj v prípade kombinácie viacerých svetových jazykov. Jednoducho, kombinácia rôznych jazykov nedáva opisným označeniam automaticky charakter fantazijnosti tak, ako sa domnieva prihlasovateľ. Navyše, aj keď nie každý anglický výraz sa dostáva do hovorovej slovenčiny, v prípade pojmu „smart“ ide o jeden z pojmov, ktorý sa už aj v slovenskom jazyku presadzuje čoraz viac v spojení s určitými výrobkami či službami, ktoré je možné ľahko vyhľadať v internetovej databáze (napr. smart televízor mnohé subjekty ponúkajú ako inteligentný televízor, takisto smartfón ako hromadne mnohými subjektmi ponúkaný inteligentný telefón, podobne aj v oblasti služieb je možné na internete vyhľadať veľké množstvo ponúk v spojení s výrazom „smart“ a mnoho iných príkladov). Ďalej, ak prihlasovateľ tvrdí, že slovné spojenie „inteligentné bývanie“ sa v slovenskom jazyku nepoužíva, úrad má za to, že na základe prieskumu internetovej databázy je zrejmé, že v istej miere sa používa, avšak významový obsah pojmu „inteligentné bývanie“ má priamy súvis s pojmom „inteligentná domácnosť“, ktorého výskyt na internete je ešte početnejší. Pokiaľ ide o záverečnú úvahu prihlasovateľa v rámci tejto časti argumentácií, že predmetné označenie neobsahuje slová ako „realitná činnosť“, „smart realitná činnosť“ a pod., je potrebné uviesť, že úrad prihlasovateľovi v rámci prieskumu vôbec nevytkol druhovú opisnosť prihláseného označenia, ale naplnenie iných parametrov dotknutého zákonného ustanovenia a síce pokiaľ ide o obsah, účel a zameranie predmetných tovarov a služieb (nie „druh“). Preto aj v tejto časti argumentácií prihlasovateľa je možné konštatovať, že neprispeli k možnému prekonaniu zápisných prekážok prihláseného označenia.

V ďalšom odseku **prihlasovateľ** vzniesol názor, že dvojslovné prihlásené označenie nie je možné „rozdeliť a izolovane vykladať“. Tvrdí, že vo vzájomnej kombinácii dané dva slovné prvky strácajú opisnú charakteristiku a nadobúdajú tak rozlišovaciu spôsobilosť. Navyše vraj „samotné slovo „smart“ nie je samo o sebe automaticky spájané so slovom „bývanie“ a naopak, slovo „bývanie“, nie je samo o sebe automaticky spájané so slovom „smart““.

Úrad k vyššie uvedenému uvádza, že prieskum zápisnej spôsobilosti označení pre možný zápis do registra ochranných známkov nie je možné vykonávať iba jednostranne, ako by si to želal prihlasovateľ v domnienke, že prihlásené označenie nie je možné „rozdeliť a izolovane vykladať“. Jednoznačne je potrebné posudzovať viacslovné označenia aj analýzou každého samostatného slovného prvku a v neposlednom rade aj ako celok. Sú bežné prípady prihlášok ochranných známkov, v rámci ktorých boli prihlasované aj viacslovné označenia, než len dvojslovné, a aj napriek viacslovej kombinácii opisných slovných prvkov boli takéto označenia predmetom zápisnej prekážky, resp. boli zamietnuté. Okrem toho, úrad vyvodil zápisnú nespôsobilosť prihláseného označenia na základe príslušných platných zákonných ustanovení, avšak v citovanom zákone sa nenachádza žiadne ustanovenie, ktoré by riešilo otázku prípustnosti alebo neprípustnosti automatického vzájomného spájania slovných prvkov v prihlasovaných označeniach tak, ako ju nastolil prihlasovateľ. Čiže ani v tomto odseku svojich argumentácií prihlasovateľ neodôvodnil zápisnú spôsobilosť predmetného označenia.

V ďalšom bode svojej odpovede, **prihlasovateľ** vyjadril nesúhlas s názorom úradu, že prihlásené označenie má laudatórny charakter, pričom svoj nesúhlas odôvodňuje na základe svojho už vyššie deklarovaného mylného tvrdenia, že slovný prvok „smart“ je s pohľadu slovenského spotrebiteľa-užívateľa abstraktný, nedávajúci žiaden význam a teda, že ide o fantazijný slovný prvok. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že keby aj zväzil významy slova „smart“, ktoré úrad v rámci prieskumu uviedol v znení „*rýchly, pohotový, moderný, bystrý, inteligentný*“, tieto významy nepovažuje za laudatórne v porovnaní s takými výrazmi ako sú „výborný, vynikajúci, prvotriedny, znamenitý, najlepší, vybraný, skvelý, senzačný, báječný“.

Úrad, pokiaľ ide o vyhodnotenie stupňa laudatórnosti slovného prvku „smart“, pripúšťa, že výrazy, ktoré prihlasovateľ uviedol ako príklad v znení „výborný, vynikajúci, prvotriedny, znamenitý, najlepší, vybraný, skvelý, senzačný, báječný“, môžu mať vyšší stupeň laudatórnosti (pochvalnosti), než samotný slovný prvok „smart“, avšak podľa názoru úradu, tento slovný prvok, vychádzajúc z jeho vyššie uvedených slovenských ekvivalentov, taktiež v sebe nesie určitý stupeň pochvalnosti. Nehovoriac o tom, že chránením označenia ako celku by bolo upreté právo iným subjektom s podobným zameraním používať laudatórny slovný prvok „smart“ spolu so všeobecným slovným prvkom „bývanie“. Na dôvažok úrad uvádza, že keby aj nešlo o laudatórny charakter slovného prvku „smart“, nič by to nemenilo na jeho opisnosti vo vzťahu k daným tovarom a službám, vrátane opisnosti označenia ako celku. Preto ani v tomto prípade argumenty prihlasovateľa nijako nevylúčili úradom vyvozené zápisné prekážky predmetného označenia.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že spoločnosť Smart Brokers s.r.o. vytvorila súbor pomenovaní spojením so slovom Smart (napr. Smart Brokers, Smart Hypotéka, Smart Reality, Smart úver, Smart Poistenie, Smart Agent, Smart Financie), ktoré túto spoločnosť vraj odlišujú, predovšetkým na realitnom a finančnom trhu, od ostatných súťažiteľov. Tiež dodal, že pre niektoré z uvedených označení má zapísanú aj ochrannú známku. Pokiaľ ide o prihlásené označenie „Smart Bývanie“, to vraj umožňuje užívateľovi identifikovať pôvod služieb prihlasovateľa a odlíšiť ich od služieb iného pôvodu. A teda podľa názoru prihlasovateľa označenie spĺňa vnútornú / inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad na margo vyššie uvedeného uvádza, že súbor pomenovaní obsahujúcich všeobecný výraz „smart“ nemôže mať vplyv na rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia, pretože úrad už v reakcii na predošlé argumentácie prihlasovateľa jasne vysvetlil jednak významovú všeobecnosť slova „smart“, a tiež poukázal na veľké množstvo iných subjektov, predovšetkým právnických osôb, ktorých obchodné mená zapísané v obchodnom registri taktiež obsahujú pojem „smart“. Z toho je zrejmé, že relevantný užívateľ-spotrebiteľ nemá šancu zorientovať sa v obchodnom pôvode predmetných tovarov a služieb. V neposlednom rade treba vziať do úvahy, že v známkovej praxi každý prípad konania o prihláške ochrannej známky má jedinečný charakter a konanie v takomto prípade musí byť samostatné bez ohľadu na to, že prihlasovateľ si vytvoril súbor pomenovaní obsahujúcich rovnaký všeobecný a zároveň opisný slovný prvok. Preto argumenty prihlasovateľa v tomto bode taktiež nijako nevylúčili úradom vyvozené zápisné prekážky predmetného označenia.

Prihlasovateľ v ďalšej argumentácii poukázal na § 2 citovaného zákona, ktorý mal pred jeho novelizáciou v dátume doručenia predmetnej odpovede (tzn. 9.7.2018) znenie „*Označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku, je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, čísllice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby*“. Nadväzne k vyššie uvedenej citácii zákonného ustanovenia prihlasovateľ uviedol, že stačí aj nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti označenia na to, aby bolo schopné z pohľadu užívateľa identifikovať pôvod

predmetných tovarov a služieb. K tomu tiež dodal, že absencia rozlišovacej spôsobilosti by nastala iba v prípade, že by užívateľ nevnímal označenie ako ochrannú známku.

Úrad, v reakcii na vyššie uvedený argument uvádza, že prihlasovateľ možno nedopatrením poukázal na ustanovenie § 2 citovaného zákona, na základe ktorého nie je posudzovaná zápisná spôsobilosť prihlasovaných označení z titulu absolútnych zápisných prekážok, pričom takéto zápisné prekážky rieši iné zákonné ustanovenie uvedené v § 5 citovaného zákona. Ustanovenie § 2 citovaného zákona rieši iba otázku, či určité podanie na úrade môže byť uznané za podanie prihlášky ochrannej známky, ktoré okrem iných náležitostí danej prihlášky spĺňa aj podmienky samotného charakteru prihlasovaného označenia, definovaného v dotknutom ustanovení. Z toho je zrejmé, že v zmysle tohto zákonného ustanovenia prihlasovateľ splnil iba tie podmienky, na základe ktorých bolo možné podanie predmetnej prihlášky zaevidovať na úrade a uznať ju ako prihlášku ochrannej známky, a to ešte pred následným prieskumom spomínanej zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia. Na dôvažok úrad ešte dodáva, že samotný názov ustanovenia § 2 citovaného zákona má znenie „Označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku“. To znamená, že na základe ďalšieho prieskumu môže, ale nemusí byť automaticky uznané ako ochranná známka. Preto poukázanie prihlasovateľa na ustanovenie § 2 citovaného zákona, v jeho snahe prekonať zápisné prekážky predmetného označenia, úrad považuje za irelevantné.

V ďalšej časti svojich argumentácií **prihlasovateľ** tvrdí, že predmetné označenie používa vo vzťahu k relevantnej časti verejnosti, a to na celom území Slovenskej republiky. K tomu dodal, že oslovuje vopred neurčený okruh klientov, ktorým poskytuje svoje služby od roku 2006, údajne s významnými každoročným tržbami. Prihlasovateľ tiež uviedol, že jeho činnosť bola ocenená mnohými finančnými inštitúciami prostredníctvom rôznych certifikátov a iných ocenení, ako aj realitnými združeniami, ktorých je členom a tiež, že na reklamu vynakladá nemalé finančné investície, čím sa dostal do povedomia širokej verejnosti prostredníctvom tlačových médií Trend, SME Profit, MISS Slovensko, Hospodárske noviny.

Vyššie uvedené tvrdenia **úrad** nemôže považovať za relevantné pre preukázanie rozlišovacej spôsobilosti, pretože ako už vyššie viackrát uviedol, tieto tvrdenia musia byť podložené dokladmi, ktoré spĺňajú spomínané kritériá, stanovené Európskym súdnym dvorom, na účely preukazovania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označení. Ani samotné spomínané ocenenia prihlasovateľovej činnosti zo strany daných inštitúcií, ktorých kópie mimochodom úradu neboli doručené, nemôžu predstavovať taký druh dokumentov, ktoré by boli schopné kvantifikovať rozsah prihlasovateľových dodávok tovarov či poskytovania služieb naprieč celým územím Slovenskej republiky a zároveň by boli schopné preukázať aj ich časové rozpätie pred dátumom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky tak, ako napr. faktúry či dodacie listy. Popritom ani prihlasovateľom deklarované investície na reklamu, v súvislosti s poskytovaním predmetných tovarov a služieb, neboli zo strany prihlasovateľa podložené relevantnými materiálmi v podobe kópií reklamných rubriek uvedených tlačových médií. Preto ani táto časť argumentácií prihlasovateľa neprispela k prekonaniu úradom vyvedených zápisných prekážok.

Prihlasovateľ v ďalšom bode vytkol úradu, že vo výsledku zápisnej spôsobilosti predmetného označenia z 2.5.2018 vzniesol domnienku ohľadom prihlasovateľovho motívu priloženia preukazného dokumentu už pri samotnom podaní predmetnej prihlášky ochrannej známky, keď úrad uviedol „... úrad následne preskúmal aj dokument, ktorý prihlasovateľ ako prílohu pripojil k predmetnej prihláške ochrannej známky. Týmto dokumentom sa prihlasovateľ, zjavne vedomý si vyššie vyvedených zápisných prekážok predmetného označenia, snaží prekonať dané zápisné prekážky prostredníctvom argumentov v ňom obsiahnutých“. Prihlasovateľ vyjadril nesúhlas s vyššie uvedenou domnienkou úradu v tom zmysle, že motívom priloženia preukazného dokumentu už v čase podania predmetnej prihlášky nebol jeho predpoklad ohľadom možných zápisných prekážok predmetného výlučne slovného označenia. Motívom, podľa vyjadrenia prihlasovateľa, bolo jeho zvolenie postupu a logicky správnej stratégie, keď vychádzal zo svojich skúseností „pri komunikácii s orgánmi štátnej správy, ktoré jednoznačne podporujú zvolený postup“. Preto domnienku úradu, spočívajúcu v uvedení možného motívu priloženia preukazného dokumentu priamo k predmetnej prihláške, prihlasovateľ považuje za nepodloženú, ktorá nemá oporu v žiadnom dôkaze a ani nemá vplyv na zápisnú spôsobilosť označenia.

Úrad v tomto bode prihlasovateľových argumentácií pripúšťa, že vznesená domnienka úradu ohľadom motívu priloženia preukazného dokumentu už v čase podania predmetnej prihlášky ochrannej známky, nie je tak zrejماً, ako to pôvodne úrad zadeklaroval a úrad zároveň ani nepopiera iný motív takéhoto kroku, ktorý prihlasovateľ objasnil vyššie. Úrad dokonca súhlasí aj s tým názorom prihlasovateľa, že analyzovanie úradom vznesenej domnienky, či samotného motívu prihlasovateľa vo veci priloženia preukazného dokumentu priamo

k predmetnej prihláške ochrannej známky, nemôže mať vplyv na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia. Inak povedané, argumentácie prihlasovateľa, spočívajúce v analyzovaní spontánne vznesenej domnienky úradu, a to iba v rámci jednej vety, ohľadom motivačných pohnútok prihlasovateľa, určite neprispeli k prekonaniu úradom vyvođených zápisných prekážok predmetného označenia.

V závere svojej odpovede z 9.7.2018, **prihlasovateľ** sa vrátil k trom svojim ochranným známkam obsahujúcim slovný prvok „smart“, ktoré úrad v minulosti zapísal do registra, a na ktoré prihlasovateľ už raz poukázal v spomínanom prvotnom dokumente, priloženom k samotnej prihláške ochrannej známky. Vytkol úradu, že irelevantnosť takeého poukázania odôvodnil neprípustnosťou analógie v oblasti známkového práva z dôvodu odlišností konaní vo veciach ochranných známk, ktoré sú dané hlavne charaktermi, druhmi označení a prihlasovanými tovarmi a službami, tzn. iným skutkovým stavom, a tiež, že existujúce zápisy ochranných známk nevedú ani samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania k nároku na zápis. K tomu prihlasovateľ dodal, že nepoukazyval na skutočnosť, že má nárok na zápis, avšak na univerzálne princípy, na ktorých má stáť právny štát, najmä princíp právnej istoty a princíp, aby sa v obdobných prípadoch rozhodovalo podobne, tzv. princíp predvídateľnosti rozhodnutí štátnych orgánov.

K dotknutým ochranným známkam **úrad** uvádza, že tieto boli prihlásené v roku 2011, tzn. zhruba 7 rokov pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že tak ako oblasť práva vo všeobecnosti, tak aj známkové právo sa prispôsobuje spoločenským zmenám a potrebám, čo sa samozrejme prejavuje v tom, že aj prax úradu sa postupne mení a vyvíja v závislosti od spoločenskej situácie. Nemožno opomenúť ani skutočnosť, že na úrovni Európskej únie v posledných rokoch čoraz viac vystupujú do popredia snahy o harmonizáciu postupov národných úradov pre ochranné známky v rozhodovacom procese, čo taktiež nezanedbateľným spôsobom ovplyvňuje vývoj a smerovanie praxe úradu. Odlišnosť posúdenia zápisnej spôsobilosti predmetného označenia oproti spomínaným trom ochranným známkam v neposlednom rade je podmienená aj tým, že slovný prvok „smart“ v roku 2011 ešte nebol tak výrazne v povedomí relevantnej časti užívateľov-spotrebiteľov na území Slovenskej republiky, ako je tomu k dátumu podania predmetnej prihlášky ochrannej známky. V roku 2011 iba začínalo uvádzanie sofistikovaných či inteligentných výrobkov, ale aj služieb na slovenský trh, s využívaním slovného prvku „smart“ v ich názvoch (viď už vyššie spomínané smart televízory či smartfóny a mnoho iných výrobkov a služieb), čo v rozhodovaní o zápisnej spôsobilosti označení predstavovalo odlišnú situáciu. Ak už prihlasovateľ aj vzal do úvahy porovnanie predmetného označenia s inými ochrannými známkami, úrad len pre ilustráciu dodáva, že časový vývoj stúpajúceho významového a tým aj opisného obsahu slova „smart“, potvrdzujú aj iné prípady zamietnutých prihlášok ochranných známk s obsahujúcich slovný prvok „smart“ (z titulu chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti), podaných v neskoršom období, než spomínané zapísané ochranné známky prihlasovateľa, ktorých prihlášky boli podané v roku 2011. Napr. „SmartBooks“ (POZ 181-2018), „Smart Leasing“ (POZ 579-2017), „Smart City“ (POZ 293-2017), SmartArt (POZ 1822-2015), Smart Bonus (POZ 563-2014), smartmap (POZ 1526-2015) a ďalšie. Z vyššie uvedených skutočností je tak zrejmé, že poukázanie zo strany prihlasovateľa na spomínané, v minulosti zapísané ochranné známky, nemohlo prispieť k prekonaniu zápisných prekážok prihláseného označenia.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že ani jeden z argumentov prihlasovateľa, uvedených v predmetnej odpovedi z 9.7.2018, vrátane preukazných materiálov, neprispeli k prekonaniu úradom vyvođených zápisných prekážok prihláseného označenia, a preto úrad zotrval na svojom stanovisku, že prihlasované označenie „Smart Bývanie“ nie je možné zapísať do registra ochranných známk, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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 známkov a dizajnov

Doručiť:
JUDr. Zuzana Niederlandová, advokátka
Pribinova 28
811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov