



*Banská Bystrica 16. 11. 2017
POZ 5586-2014/II-76-2017*

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 12. septembra 2016 prihlasovateľom Heureka Shopping s. r. o., Karolínská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, v konaní zastúpeným Mgr. et Mgr. Petrom Mališom, Sokola Tůmy 743/16, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, Česká republika (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 5586-2014/Z-312-2016 z 22. júla 2016 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „Overené zákazníkmi“, č. spisu POZ 5586-2014, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 5586-2014/Z-312-2016 z 22. júla 2016 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 5586-2014/Z-312-2016 z 22. júla 2016 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 3 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“) zamietnutá prihláška slovnjej ochrannej známky „Overené zákazníkmi“, č. spisu POZ 5586-2014 (ďalej „prihlásené označenie“).

Dôvodom napadnutého rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené slovné označenie „Overené zákazníkmi“ nemá vo vzťahu k prihláseným službám v triedach 35, 38 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie účelu a kvality služieb. Prvostupňový orgán konštatoval, že prihlásené označenie poskytuje len informáciu o tom, že takto označené služby sú predpokladom (zárukou) na uspokojivý nákup, resp. vyzdvihuje spoľahlivosť služieb podporujúcich predaj, obchodných služieb a s tým súvisiacich služieb administratívneho, telekomunikačného a certifikačného charakteru, pričom neobsahuje žiadny rozlišovací prvok. Vzhľadom na uvedené relevantná spotrebiteľská verejnosť na základe prihláseného označenia nedokáže určiť obchodný pôvod uvedených služieb.

Na základe preskúmania dôkazových materiálov predložených prihlasovateľom za účelom preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí konštatoval, že tieto svedčia o používaní kombinovaného, a nie výlučne slovného označenia „Overené zákazníkmi“ v obchodnom styku vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti, a teda nepreukazujú také používanie výlučne slovného označenia „Overené zákazníkmi“ pred podaním prihlášky ochrannej známky, na základe ktorého by prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokovým službám.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu zo 16. júna 2015, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti

prihláseného označenia a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ v prílohe listu doručeného úradu 23. októbra 2015 predložil vyššie uvedené dôkazové materiály.

Vzhľadom na skutočnosť, že podľa prvostupňového orgánu prihlasovateľ predloženými dokladmi neprekonal konštatované zápisné výluky, prvostupňový orgán pristúpil k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v rámci ktorého sa nestotožnil so závermi prvostupňového orgánu uvedenými v napadnutom rozhodnutí. Spolu s podaným rozkladom predložil ďalšie doklady, ktoré podľa neho preukazujú známosť projektu s názvom „Overené zákazníkmi“ a rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia vo vzťahu k prihlasovateľom poskytovaným službám.

Prihlasovateľ uviedol, že realizuje projekt hodnotenia kvality internetových obchodov s názvom „Overené zákazníkmi“, pričom známosť tohto projektu je veľmi veľká a zúčastňujú sa ho spoločnosti s najväčším alebo veľkým podielom na príslušnom trhu (napr. prevádzkovatelia internetových obchodov dostupných na internetových doménach mall.sk, alza.sk, datart.sk, parfums.sk, shoppie.sk, hej.sk, gorila.sk, mojalekaren.sk). V tejto spojitosti poukázal na dôkazné materiály predložené úradu 23. októbra 2015 – výtlačok informácií o programe „Overené zákazníkmi“ (dôkaz č. 3 a 4) a obchodné podmienky programu „Overené zákazníkmi“ (dôkaz č. 5). Prihlasovateľ považoval za významné, že do programu „Overené zákazníkmi“ a „Ovčreno zákazníkmi“ je zapojených približne 13.725 e-shopov, pričom v období od 1. júla 2015 do 1. júla 2016 bolo užívateľom (zákazníkom e-shopov) rozoslaných 12.500.000 e-mailových dotazníkov so slovným označením „Overené zákazníkmi“ alebo „Ovčreno zákazníkmi“, ako aj kombinovaným označením a 2.801.412 z nich bolo vyplnených.

V súvislosti s používaním označenia „Overené zákazníkmi“ prihlasovateľ uviedol, že toto je používané v slovnej aj kombinovanej podobe. Slovné označenie „Overené zákazníkmi“ sa vyskytuje na dokumentoch (napr. dôkaz č. 3 až 5) a v rámci tzv. widgetov, ktorými sú funkčné prvky na okraji webových stránok – prihlasovateľ príklad takéhoto prvku znázornil v podanom rozklade a spolu s rozkladom predložil v tejto súvislosti viaceré výtlačky webových stránok (dôkaz č. 10). Kombinované označenie „Overené zákazníkmi“ používajú známe internetové obchody, čo taktiež vyplýva z výtlačkov webových stránok predložených spolu s rozkladom (dôkaz č. 10). Podľa názoru prihlasovateľa aj použitie kombinovaného označenia týmito internetovými obchodmi má v kontexte s ostatnými dôkazmi svoj význam vo vzťahu k rozlišovacej spôsobilosti slovného označenia „Overené zákazníkmi“, pretože zvyšuje známosť programu prihlasovateľa „Overené zákazníkmi“, a teda aj známosť slovného označenia „Overené zákazníkmi“. Následne prihlasovateľ poukázal na prieskum verejnej mienky realizovaný spoločnosťou STEM/MARK, a. s. v roku 2015 ohľadom známosti portálu heureka.sk a súvisiacich programov, vrátane programu „Overené zákazníkmi“, ktorého výsledok priložil k rozkladu a z ktorého podľa prihlasovateľa vyplynula známosť programu „Overené zákazníkmi“ a jeho používanie zákazníkmi (dôkaz č. 11). Prihlasovateľ zároveň predložil výtlačky obsahujúce výsledky vyhľadávania slovného spojenia „Overené zákazníkmi“ na webových stránkach google.sk vo vyššej kvalite ako v prvostupňovom konaní (dôkaz č. 12) a nesúhlasil s námietkou prvostupňového orgánu, že z výtlačkov obsahujúcich výsledky vyhľadávania na webových stránkach google.sk a seznam.sk nie je zrejme, akých služieb sa prihlásené označenie týka. Z predložených výtlačkov je podľa prihlasovateľa nesporné, že nájdené výsledky buď priamo vedú na webovú stránku heureka.sk prevádzkovanú prihlasovateľom alebo na program prihlasovateľa „Overené zákazníkmi“.

Prihlasovateľ v závere rozkladu skonštatoval, že ním predložené dôkazné materiály preukazujú vysokú známosť označenia „Overené zákazníkmi“ v slovnej aj kombinovanej podobe vo vzťahu k jeho osobe, a to najmä k službám týkajúcim sa elektronického obchodu a overovania kvality služieb internetových obchodov a tovaru samotného.

S ohľadom na uvedené skutočnosti prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil tak, že úrad bude pokračovať v konaní o predmetnej prihláške ochrannej známky.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody.

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona o ochranných

známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo a posúdil dôvody uvádzané účastníkom konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

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

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov konania na jednej strane.

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

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

Podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.

Prihláška slovej ochrannej známky „Overené zákazníkmi“, č. spisu POZ 5586-2014, bola podaná 18. augusta 2014 spoločnosťou MIH Allegro BV, Taurusavenue 105, 2132 LS Hoofddorp, Holandsko. Dňa 5. mája 2016 úrad zapísal jej prevod na spoločnosť Buscape Company LatAm Holdings BV, Taurusavenue 105, 2132 LS Hoofddorp, Holandsko a následne na prihlasovateľa Heureka Shopping s. r. o., Karolínská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika. Prihlásené označenie je nárokované pre služby *„podpora predaja pre tretie osoby v oblasti certifikácie výrobkov; reklamná činnosť v oblasti certifikácie výrobkov; služby podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov; zbieranie údajov do počítačových databáz z oblasti certifikácie, skúšobníctva, normalizácie, merania a kontroly; zoraďovanie údajov v počítačových databázach z oblasti certifikácie, skúšobníctva, normalizácie, merania a kontroly; zhromažďovanie, evidenciac, zostavovanie, systematizácia a údržba dát v odbore certifikácie výrobkov a služieb; posudzovanie firiem a podnikov, vrátane vykonávania týchto služieb v počítačových databázach a/alebo prostredníctvom internetu (ekonomické analýzy); ekonomické testovanie a ekonomické hodnotenie výrobkov a/alebo služieb v oblasti techniky vo vzťahu k budúcim možnostiam ich aplikácie a použitia; obchodná správa internetového trhu v odbore certifikácie a vo vzťahu k posudzovaniu firiem a podnikov; obchodné poradenstvo pre podniky prostredníctvom internetu; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie údajov v počítačových databázach pre tretie osoby; obchodné sprostredkovanie prístupu do svetovej počítačovej siete; obchodné sprostredkovanie certifikačných údajov“* v triede 35, *„telekomunikačné služby; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do internetového portálu zameraného na vzdelávanie; počítačová komunikácia; elektronický prenos dát pomocou výpočtovej techniky (počítačov); elektronický prenos dát na zákazku / za odplatu; elektronická pošta; prenájom telekomunikačných prístrojov a zariadení na prenos dát, služby webových portálov (telekomunikačné služby); komunikačné služby prostredníctvom internetu, vonkajších a vnútorných sietí“* v triede 38 a *„služby v oblasti certifikácie, certifikačná činnosť, certifikácia výrobkov a služieb; navrhovanie systému hodnotenia kvality výrobkov a služieb; kontrola, inšpekcia, testovanie, skúšanie a vykonávanie certifikačných auditov; vyhodnocovanie a preverovanie výrobkov a služieb; vydávanie a udeľovanie certifikátov; tvorba pravidiel a noriem pre certifikáciu; informácie z oblasti certifikácie; poskytovanie certifikačných údajov; štúdie technických projektov; expertízy (inžinierske práce); skúšobníctvo; nezávislá kontrola kvality výrobkov a služieb; tvorba software; programovanie internetových databázových systémov*

a internetových aplikácií; programovanie multimediálnych aplikácií; vytváranie a modelovanie 3D animácií (grafické dizajnérstvo); tvorba interaktívnych a grafických počítačových programov; tvorba multimediálnych dokumentov, prezentácií, aplikácií, katalógov (pre tretie osoby); navrhovanie webových prezentácií; počítačové animácie a vizualizácie (grafické dizajnérstvo); programové projekty; tvorba informačných databáz (počítačové programovanie); navrhovanie elektronických časopisov, periodík a kníh (grafické dizajnérstvo)“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ sa nestotožnil so závermi prvostupňového orgánu ohľadom nedostatku rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k prihláseným službám, a to najmä s ohľadom na známosť jeho projektu hodnotenia kvality internetových obchodov s názvom „Overené zákazníkmi“.

Pred samotným preskúmaním dôvodov, ktoré viedli k vydaniu napadnutého rozhodnutia, poukazuje orgán rozhodujúci o rozklade na základné zásady a princípy známkového práva a na význam a zmysel ochranných známk. V intenciách ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach možno za ochrannú známku uznať označenie, ktoré možno graficky znázorniť, a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, 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, t. j. označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedená možnosť a schopnosť identifikácie obchodného pôvodu tovaru a služby (s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou) je vyjadrením základnej funkcie ochrannej známky.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia (s ohľadom na uvedenú základnú funkciu ochrannej známky) je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné vziať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výluka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované. S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

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

Existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). Rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby označenia ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t. j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať, musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie, dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií

vynaložených na jeho propagáciu a pod. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pritom posudzuje ku dňu podania prihlášky ochranné známky a s ohľadom na územný princíp.

Pri skúmaní vecných dôvodov, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené výlučne slovné označenie v bežnom písme je tvorené spojením dvoch slovných prvkov „Overené zákazníkmi“. Uvedené slovné prvky bude relevantná spotrebiteľská verejnosť vnímať v ich všeobecnom význame. Vzhľadom k svojmu významu poskytuje predmetné slovné spojenie relevantnej spotrebiteľskej verejnosti priamy odkaz, resp. informáciu indikujúcu určitú záruku dobrého (kvalitného, výhodného, prípadne bezpečného) nákupu. Uvedené vyplýva zo skutočnosti, že dané slovné spojenie indikuje dobré skúsenosti zákazníkov, pričom spotrebiteľ pri svojom výbere a rozhodovaní vo všeobecnosti obvykle berie ohľad na pozitívne skúsenosti alebo odporúčania iných spotrebiteľov, ktoré v tomto prípade prihlásené označenie svojím charakterom navodzuje.

Prihlasovateľ si prihlásil dané označenie pre rôzne druhy služieb v oblasti certifikácie výrobkov a služieb, udeľovania certifikátov, kontroly kvality výrobkov a služieb, programovania, telekomunikačných služieb, podporných služieb v oblasti predaja, reklamných služieb a ďalších podobných a príbuzných služieb v triedach 35, 38 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vzhľadom na vyššie uvedený význam slovného spojenia, ktorým je prihlásené označenie tvorené, je odôvodnené konštatovanie, že prihlásené označenie v spojení s uvedenými službami len vyzdvihuje spoľahlivosť týchto služieb, resp. skutočnosť, že poskytujú určitú záruku kvality, a teda je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie účelu a kvality predmetných služieb. Prihlásené označenie pritom neobsahuje žiadne ďalšie slovné, obrazové či grafické prvky, ktoré by mu ako celku dodali rozlišovaciu spôsobilosť. Orgán rozhodujúci o rozklade preto zastáva názor, že prihlásené označenie nie je svojou formou a obsahom originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tieto služby a aby bol spotrebiteľ schopný identifikovať na jeho základe obchodný pôvod týchto služieb, resp. odlišiť služby jednej osoby od služieb inej osoby. S ohľadom na uvedené, nemá prihlásené označenie „Overené zákazníkmi“ zo známkovo-právneho hľadiska vo vzťahu k nárokovým službám rozlišovaciu spôsobilosť.

Vzhľadom na skutočnosť, že prihlásené slovné označenie „Overené zákazníkmi“ vo vzťahu k nárokovým službám v triedach 35, 38 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb predstavuje označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, pričom je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie účelu a kvality služieb, orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že predmetné označenie napĺňa zápisné výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a nemôže byť zaregistrované ako ochranná známka.

Prihlasovateľ s cieľom preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach predložil v prvostupňovom konaní dôkazné materiály:

- úplný výpis z obchodného registra spoločnosti Naspers OCS Czech Republic, s. r. o. (dôkaz č. 1),
- časť účtovnej uzávierky koncernu NASPERS za rok 2014 v anglickom jazyku (dôkaz č. 2),
- informácie o programe „Overené zákazníkmi“ z webovej stránky overene.heureka.sk (dôkaz č. 3),
- informácie o programe „Overené zákazníkmi“ z webovej stránky <http://info.heureka.sk/overeno-zakazniky/> (dôkaz č. 4),
- obchodné podmienky programu „Overené zákazníkmi“ (dôkaz č. 5),
- výsledky vyhľadávania pojmu „Overené zákazníkmi“ na webových stránkach google.sk a seznam.sk (dôkaz č. 6),
- recenzie spotrebiteľov z webovej stránky <http://obchody.heureka.sk/mall-sk/recenze/> (dôkaz č. 7),
- recenzie spotrebiteľov z webovej stránky <http://obchody.heureka.sk/parfums-sk/recenze/> (dôkaz č. 8),
- recenzie spotrebiteľov z webovej stránky <http://obchody.heureka.sk/datart-sk/recenze/> (dôkaz č. 9).

Spolu s vecným odôvodnením rozkladu prihlasovateľ predložil dôkazné materiály:

- výťažky webových stránok e-shopov, na ktorých je znázornená lišta alebo odkaz „OVERENÉ ZÁKAZNÍKMI“ (dôkaz č. 10),
- výsledky online prieskumu spoločnosti STEM/MARK, a. s. týkajúceho sa známosti webovej stránky heureka.sk z júna 2015 (dôkaz č. 11),
- výsledky vyhľadávania pojmu „Overené zákazníkmi“ na webových stránkach google.sk (dôkaz č. 12),
- hodnotiaci dotazník obchodu Aaron (dôkaz č. 13).

V súvislosti s možnosťou prekonania zápisných prekážok uvedených v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach zakotvenou v § 5 ods. 2 predmetného zákona orgán rozhodujúci o rozklade

poukazuje na to, že jednou zo základných požiadaviek pre úspešné uplatnenie ustanovenia § 5 ods. 2 zákona ochranných známkach, a teda prekonanie konštatovaných zápisných výluk je preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je prihlásené, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky. V prípade prihláseného označenia je preto potrebné, aby prihlasovateľ preukázal, že toto nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť do 18. augusta 2014, kedy bola predmetná prihláška ochrannej známky podaná. Zo všetkých prihlasovateľom predložených dokladov možno preto za relevantné považovať len také dôkazné materiály, ktoré sú datované a spadajú do uvedeného obdobia.

Vo vzťahu k predloženým dôkazným materiálom orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že zo všetkých prihlasovateľom predložených dokladov spĺňajú časovú podmienku (t. j. vzťahujú sa na obdobie pred podaním prihlášky ochrannej známky) len výpis z obchodného registra spoločnosti Naspers OCS Czech Republic, s. r. o. (dôkaz č. 1), časť účtovnej uzávierky koncernu NASPERS za rok 2014 v anglickom jazyku (dôkaz č. 2) a jedna snímka obrazovky zobrazujúca výsledok vyhľadávania na internetovom vyhľadávacom google.sk, obsahujúca časť diskusie na tému „(Ne)Spolahlivosť systému Heureka – Overené zákazníkmi“ (dôkaz č. 12). Z dôkazu č. 1 a 2 však nie je zrejmé používanie prihláseného označenia vo vzťahu k prihláseným službám. Snímka obrazovky s diskusiou na tému „(Ne)Spolahlivosť systému Heureka – Overené zákazníkmi“ (dôkaz č. 12) obsahuje príspevok zákazníka z 27. septembra 2011, ktorý sa týka systému „Heureka – Overené zákazníkmi“, pričom označenie „Overené zákazníkmi“ je vždy použité v spojení s označením „Heureka“, t. j. tento doklad nemožno považovať za dôkaz o používaní označenia „Overené zákazníkmi“ samostatne na označovanie konkrétnych služieb, ale skôr z neho vyplýva skutočnosť, že len slovné spojenie „Overené zákazníkmi“ pravdepodobne nebolo vnímané spotrebiteľmi ako dostatočne rozlišujúce, a preto bolo používané v spojení s označením „Heureka“.

Z obchodných podmienok programu „Overené zákazníkmi“ (dôkaz č. 5) je zrejmé, že tieto nadobudli účinnosť 1. novembra 2014 (teda až po podaní prihlášky ochrannej známky).

Čo sa týka ostatných prihlasovateľom predložených dôkazov, je potrebné konštatovať, že ani jeden z nich nespĺňa podmienku datovania pred podaním prihlášky ochrannej známky, pretože na dokladoch buď nie je vôbec uvedený časový údaj (dôkazy č. 3, č. 4, č. 6 až č. 10 a č. 13) alebo uvedený údaj je až po dátume podania predmetnej prihlášky (dôkaz č. 11). V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade dopĺňa, že pokiaľ ide o doklad obsahujúci informácie o programe „Overené zákazníkmi“ (dôkaz č. 4), tento síce obsahuje v závere údaj © 2000-2015, uvedený údaj však predstavuje obdobie aj po podaní prihlášky ochrannej známky, a preto nemožno na jeho základe vnímať predmetný doklad ako preukazujúci konkrétne skutočnosti k určitému dátumu pred podaním prihlášky ochrannej známky.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že len jeden dôkaz o použití prihláseného označenia pred podaním prihlášky ochrannej známky, a to z roku 2011, ktorý navyše svedčí o tom, že predmetné označenie bolo používané v spojitosti s označením „Heureka“, nepreukazuje nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia tvoreného výlučne slovným spojením „Overené zákazníkmi“ vo vzťahu k nárokoványm službám.

Odhliadnuc od nenaplnenia časovej podmienky pri väčšine predložených dokladov, orgán rozhodujúci o rozklade pre úplnosť uvádza, že vzhľadom na skutočnosť, že z predložených dokladov vyplýva používanie slovného označenia „Overené zákazníkmi“ vo vzťahu k spotrebiteľom spolu s označením „Heureka“, resp. kombinovaným logom, t. j. spôsobom, kedy je spotrebiteľ schopný určiť obchodný pôvod takto označených služieb inak, ako len na základe slovného spojenia „Overené zákazníkmi“, predložené dôkazné materiály by, ani v prípade, že by preukázateľne pochádzali z obdobia pred podaním prihlášky ochrannej známky, neboli spôsobilé osvedčiť, že výlučne slovné označenie „Overené zákazníkmi“ nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihláseným službám, t. j. že ho veľká časť verejnosti, aj bez spojenia so slovným prvkom „Heureka“, resp. použitia vo forme alebo v spojení s kombinovaným logom, vníma ako označenie obchodného pôvodu služieb.

V nadväznosti na vyhodnotenie všetkých predložených dôkazných materiálov orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že v preskúmanom prípade neboli prihlasovateľom predložené také dôkazné materiály, ktoré by preukazovali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm službám na území Slovenskej republiky v období pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 5586-2014, a preto nemožno konštatovať prekonanie namietaných zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

S prihladením na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku ochrannej známky „Overené zákazníkmi“, č. spisu POZ 5586-2014, zamietol podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Richard Messinger
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

GÁLIK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA s. r. o.
Krátka 8
811 03 Bratislava