



Banská Bystrica 13. 12. 2019  
POZ 2288-2015/II-112-2019

## ROZHODNUTIE


Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 14. júna 2017 prihlasovateľmi Mgr. Zuzanou Világi, Partizánska 1295/66, 900 01 Modra; Máriom Kolníkom, Šúrska 1047/4, 900 21 Svätý Jur; Adrianou Kolníkovou, Šúrska 1047/4, 900 21 Svätý Jur a Mgr. Petrom Világim, P. O. Hviezdoslava 19/4, 079 01 Veľké Kapušany, v konaní zastúpenými advokátskou kanceláriou SODOMA VULGAN, spol. s r. o., Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava (ďalej „prihlasovatelia“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2288-2015/Z-172-2017 z 9. mája 2017 o zamietnutí prihlášky obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 2288-2015, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 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 neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 2288-2015/Z-172-2017 z 9. mája 2017 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2288-2015/Z-172-2017 z 9. mája 2017 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) predmetného zákona zamietnutá prihláška



obrazovej ochrannej známky „“, č. spisu POZ 2288-2015 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre všetky nárokované služby.

Dôvodom napadnutého rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie nemá vo vzťahu k nárokoványm službám rozlišovaciu spôsobilosť, pretože bude vnímané len ako odkaz na kvalitu a zameranie, resp. obsah služieb prihlásených v triedach 36 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno hromadne označiť ako služby v oblasti správy nehnuteľností, ich prenájmu; služby v oblasti opráv, inštalácií a údržby nehnuteľností a ich vybavenia a iné finančné služby, ako aj služieb prihlásených v triede 35, ktoré predstavujú rôzne obchodné služby, služby v oblasti poskytovania obchodných alebo podnikateľských informácií, služby spracovania údajov, administratívne služby a služby v oblasti účtovníctva, ktoré so službami v triedach 36 a 37 priamo súvisia, resp. je možné ich považovať za doplnkové služby. Uvedené podľa prvostupňového orgánu vyplynulo z významu slovného prvku „QUALITA“ s významom „kvalita, akosť“, slovného spojenia „správa bytov“ odkazujúceho na činnosti súvisiace s riadením a spravovaním bytových jednotiek, ako aj skratky „s. r. o.“, ktorá označuje spoločnosť s ručením obmedzeným. Prvostupňový orgán uviedol, že písmo a ani podklady nápisov vo forme jednoduchých geometrických tvarov, ako sú čiary, resp. segmenty čiar, priemerný spotrebiteľ nezvykne vnímať ako rozlišujúci prvok, teda identifikátor pôvodu služieb a venuje im len minimálnu pozornosť. Ďalej doplnil, že v prípade prihláseného označenia ide o úpravu písma, ktorá sa nijako podstatne neodlišuje od bežne používaných úprav a ktorú si priemerný spotrebiteľ preto nebude bližšie všimáť, resp. si ju nezapamätá.

Pokiaľ ide o obrazové prvky prihláseného označenia v podobe čiernej čiary ohraničujúcej slovné prvky prihláseného označenia zdola a z boku a červenej lomenej čiary ohraničujúcej zhora slovný prvok „QUALITA“, ako aj o vertikálne usporiadanie vyššie uvedených slovných prvkov pod sebou, tieto podľa prvostupňového orgánu tiež nie sú nijak nezvyčajné. Prvostupňový orgán zastal názor, že grafická úprava nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesú slovné prvky prihláseného označenia, pretože grafická úprava neobsahuje také dištinkatívne prvky, ktoré sú schopné individualizovať pôvod služieb označených prihláseným označením.

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľov, že prihlásené označenie pred podaním prihlášky ochrannej známky nadobudlo vo vzťahu k nárokovanej službe na území Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť na základe jeho nepretržitého používania, resp. že predmetné označenie ako celok predstavuje značku reprezentujúcu ich obchodné meno, ktorá je medzi vybranou časťou spoločnosti všeobecne rozšírená a prijímaná, prvostupňový orgán konštatoval, že bez predloženia konkrétnych dokladov preukazujúcich tieto tvrdenia nie je možné dospieť k záveru o prekonaní zápisnej nespôsobilosti označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 29. decembra 2015, ktorou boli prihlasovatelia oboznámení s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a zároveň im bola stanovená lehota na vyjadrenie. Následne úrad vyhovel žiadostiam prihlasovateľov o predĺženie lehoty a lehotu na vyjadrenie sa k výsledku prieskumu predĺžil do 18. septembra 2016. Vzhľadom na to, že prihlasovatelia sa v ani v predĺženej lehote k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia nevyjadrili a o jej ďalšie predĺženie požiadali až po uplynutí lehoty určenej úradom, prvostupňový orgán rozhodnutím zn. POZ 2288-2015/Z-418-2016 z 18. októbra 2016 prihlášku ochrannej známky zamietol podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) uvedeného zákona.

Rozhodnutím úradu zn. POZ 2288-2015/Z-523-2016 zo 14. decembra 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť 9. januára 2017, bolo vyhovené žiadosti prihlasovateľov o pokračovanie v konaní, a teda právne účinky rozhodnutia úradu zn. POZ 2288-2015/Z-418-2016 z 18. októbra 2016 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky nenastali. Spolu so žiadosťou o pokračovanie v konaní bolo úradu doručené aj vyjadrenie prihlasovateľov k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia. Prihlasovatelia vo svojej odpovedi doručenej úradu spolu so žiadosťou o pokračovanie v konaní 9. novembra 2016 vyjadrili svoj nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, avšak podľa názoru prvostupňového orgánu nevyvrátili argumenty uvedené v správe úradu z 29. decembra 2015, a preto prvostupňový orgán pristúpil k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podali prihlasovatelia (v súčasnom postavení podávateľov rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorého odôvodnení nesúhlasili so zamietnutím prihlášky ochrannej známky.

V úvode vyjadrili nesúhlas s tvrdením prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie kvality, obsahu a zamerania nárokovanej služby.

V tejto súvislosti uviedli, že obchodný názov spoločnosti prihlasovateľov – QUALITA správa bytov, s. r. o. spolu s jej grafickým vyobrazením je veľmi dobre známy významnej časti klientov, ktorú reprezentujú najmä bytové jednotky, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, jednotliví vlastníci bytov alebo nebytových priestorov, ktorých zastupuje práve spoločnosť QUALITA správa bytov, s. r. o. V prospech uvedeného svedčí najmä rozsiahle poskytovanie služieb klientom, zastupovanie práv a oprávnených nárokov majiteľov bytov a nebytových priestorov v rozsiahlych súdnych konaniach, kde práve spoločnosť QUALITA správa bytov, s. r. o. zastupuje ako správca bytov a nebytových priestorov veľké množstvo klientov. V číselnom vyjadrení ide rádovo až o stovky jednotlivých klientov v podobe žalobcov, ktorí sa neustále obracajú so svojimi požiadavkami na uvedenú spoločnosť, pričom na každej podanej odpovedi, vyjadrení alebo odôvodnení, či už v písomnej podobe alebo v podobe e-mailovej správy, je možné vidieť prihlásené označenie. Na základe uvedeného je podľa prihlasovateľov zrejme, že prihlásené označenie disponuje rozlišovacou spôsobilosťou.

Na podporu svojej argumentácie v prospech rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia prihlasovatelia poukázali na prípady podľa nich jednoduchých označení, ktoré boli zapísané ako ochranné známky do

registra a dostali sa do povedomia verejnosti. V tejto súvislosti poukázali na ochrannú známku č. 184981 spoločnosti Microsoft, ktorú tvorí jednoduché vyobrazenie štyroch štvorcových polí s farbami červená, zelená, modrá a žltá a na ochrannú známku č. 169082 spoločnosti Apple Inc., ktorá pozostáva z jednoduchého čiernobieleho nákresu jablka, z ktorého je kúsok chýbajúci, resp. odhryznutý. V obidvoch prípadoch ide o grafické vyobrazenie názvu spoločnosti majiteľa na jednoduchom podklade s minimálnou mierou grafiky. Pri tvorbe uvedených označení, ktoré boli zapísané ako ochranné známky do registra, bol podľa prihlasovateľov dôraz kladený skôr na jednoduchosť vyobrazenia, ktoré vystihuje vzťah medzi majiteľom ochrannej známky a budúcim spotrebiteľom výrobku alebo služby, pričom práve takéto vyobrazenie sa na základe jeho používania stáva silným rozlišovacím prvkom v prostredí konkurenčných tovarov a služieb.

Pokiaľ ide o grafickú úpravu prihláseného označenia, prihlasovatelia uviedli, že táto pozostáva z vyobrazenia obrysu budovy obdĺžnikového tvaru s lomenou strechou, ktorý vytvára podklad pre slovné prvky „QUALITA“ a „správa bytov s. r. o.“. Takéto vyobrazenie podľa ich názoru predstavuje značku reprezentujúcu obchodné meno spoločnosti QUALITA správa bytov, s. r. o., ktorá je medzi vybranou časťou spoločnosti všeobecne rozšírená a prijímaná.

Prihlasovatelia vyjadrili presvedčenie, že prihlásené označenie disponuje rozlišovacou spôsobilosťou, a to práve vďaka jeho používaniu v súvislosti so službami, ktoré spoločnosť QUALITA správa bytov, s. r. o. poskytuje na území Slovenskej republiky, pričom ide o služby v triedach 35, 36 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré si nárokuje ochranu prihlásené označenie.

V súvislosti s tvrdením prvostupňového orgánu, že grafický motív spočívajúci v jednoduchom obryse budovy používa mnoho subjektov v oblasti rovnakých služieb správy a prenájmu nehnuteľností (viď napr. webové stránky [www.dsmpd.sk](http://www.dsmpd.sk), [www.heura.sk](http://www.heura.sk), [www.valbyt.sk](http://www.valbyt.sk) atď.), prihlasovatelia uviedli, že hoci v prípadoch, na ktoré poukázal prvostupňový orgán ide o služby s rovnakým zameraním ako sú služby prihláseného označenia, ani jeden z uvedených subjektov neposkytuje tieto služby v okrese a ani v obvode, v ktorom sa nachádza sídlo spoločnosti QUALITA správa bytov, s. r. o. Relevantná časť spotrebiteľov nárokovanych služieb si teda nemôže zamieňať názvy a logá uvedených spoločností s prihláseným označením. Na doplnenie poznamenali, že sídlo spoločnosti QUALITA správa bytov, s. r. o. je na adrese Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, čo vyplýva jednak z údajov z obchodného registra Slovenskej republiky, ako aj z webovej stránky [www.qualita.sk/zakladne-udaje-a-hodnoty.php](http://www.qualita.sk/zakladne-udaje-a-hodnoty.php).

Rozlišovaciu spôsobilosť možno podľa prihlasovateľov priznať aj textovej časti prihláseného označenia. V tejto súvislosti uviedli, že slovný prvok „QUALITA“ prihláseného označenia predstavuje jedinečnosť, resp. zámer prihlasovateľov vo svojej obchodnej značke reprezentovať záruku kvality vybraných služieb, ktoré sú poskytované zákazníkom. Čo sa týka slovného spojenia „správa bytov“, toto predstavuje služby, ktoré sa viažu na predmet činnosti spoločnosti QUALITA správa bytov, s. r. o., t. j. služby súvisiace so správou bytov a nebytových priestorov.

Berúc do úvahy uvedené prihlasovatelia zotrvali na názore, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm službám v triedach 35, 36 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a to na základe jeho intenzívneho a dlhodobého používania na území Slovenskej republiky.

Na základe uvedeného prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil a povolil zápis prihláseného označenia ako ochrannej známky pre nárokované služby.

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 č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) preskúmal napadnuté rozhodnutie, 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 vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 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 § 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.

Podľa § 54b ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Prihláška obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 2288-2015, bola prihlasovateľmi Mgr. Zuzanou Világi, Partizánska 1295/66, 900 01 Modra; Máriom Kolníkom, Šúrska 1047/4, 900 21 Svätý Jur; Adrianou Kolníkovou, Šúrska 1047/4, 900 21 Svätý Jur a Mgr. Petrom Világim, P.O. Hviezdoslava 19/4, 079 01 Veľké Kapušany, podaná 11. novembra 2015 pre služby „analýzy nákladov; účtovníctvo; zostavovanie výpisov z účtov; služby porovnávanía cien; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); fakturácie; zostavovanie štatistík; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach“ v triede 35, „správcovstvo majetku (pre tretie osoby); správa nehnuteľností; správa nájomných domov; prenájom bytov; vyberanie nájomného; prenájom kancelárskych priestorov; odhadovanie nákladov na opravu (finančné odhadovanie)“ v triede 36 a „inštalácie a opravy výťahov; čistenie interiérov budov; čistenie a opravy kotlov; údržba a opravy horákov; inštalácie a opravy vykurovacích zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); čistenie okien; izolovanie stavieb; tapetovanie; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; sadrovanie, štukovanie; klampiarstvo a inštalatérstvo; prenájom čistiacich strojov; stavebné informácie; informácie o opravách; čistenie exteriérov budov; čistenie ciest“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:



V zmysle § 1a ods. 3 vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení vyhlášky č. 332/2018 Z. z. ochranná známka obsahujúca neobvyklé znaky, štylizáciu alebo rozloženie, grafické prvky alebo farby vrátane ochranných známkov tvorených výlučne obrazovými prvkami alebo kombináciou slovných prvkov a obrazových prvkov predstavuje obrazovú ochrannú známku. Vzhľadom na uvedené, napriek tomu, že prihlásené označenie bolo pôvodne prihlásené ako kombinovaná ochranná známka, v súlade s citovaným ustanovením sa považuje za obrazovú ochrannú známku.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovatelia spochybnili prvostupňovým orgánom konštatovanú zápisnú nespôsobilosť prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, pričom zároveň vyjadrili presvedčenie, že prihlásené označenie disponuje rozlišovacou spôsobilosťou vďaka jeho používaniu v súvislosti s nárokovanými službami.

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 známkov. V intenciách ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach možno za ochrannú známku uznať

akékoľvek označenie, ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, tvar tovaru alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky, ak toto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, t. j. označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť a zároveň je vyjadrené v registri úradu spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky. 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 odlišiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je nutné 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 výlučka 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 odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Ďalšia absolútna zápisná výlučka 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 ktorý alebo 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.

Pokiaľ ide o vecné dôvody, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené kombináciou slovného prvku „QUALITA“, slovného spojenia „správa bytov“ a skratky „s. r. o.“ s obrazovým prvkom v podobe vyobrazenia neúplného obrysu budovy obdĺžnikového tvaru s červenou lomenou strechou. Čo sa týka slovného prvku „QUALITA“, hoci nejde o slovenské slovo, slovenčina pozná takmer zhodný pojem „kvalita“, na základe čoho je zrejmé, že spotrebiteľ bude tento slovný prvok vnímať ako prvok, ktorému rozumie a má pre neho konkrétny význam – „kvalita, akosť“. Pokiaľ ide o slovné spojenie „správa bytov“, toto odkazuje na činnosti súvisiace s riadením a spravovaním bytových jednotiek, ako sú napríklad služby revízie, údržby, upratovania, resp. služby správy spoločného fondu, havarijné služby atď. Skratka „s. r. o.“ sa používa na označenie spoločnosti s ručením obmedzeným. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie ako kombinácia slovných prvkov poskytuje spotrebiteľovi priamu informáciu, že ide o „spoločnosť, ktorá poskytuje kvalitné služby správy bytov“.

Pokiaľ ide o obrazové prvky prihláseného označenia, tieto predstavujú jednak vyobrazenie neúplného obrysu budovy obdĺžnikového tvaru s lomenou strechou, pričom základy budovy zobrazuje čierna čiara na bokoch ohraničená a líniu strechy predstavuje červená lomená čiara, a jednak kombinácia čiernej a červenej farby, použité písmo, resp. usporiadanie slovných prvkov. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že obrazový prvok prihláseného označenia v podobe vyobrazenia neúplného obrysu budovy obdĺžnikového tvaru s lomenou strechou v kombinácii čiernej a červenej farby nie je ničím originálny a navyše tým, že predstavuje vyobrazenie budovy, len graficky dopĺňa význam slovných prvkov prihláseného označenia. Inak povedané rovnako ako slovné prvky prihláseného označenia je tiež nositeľom opisnej informácie v tom zmysle, že spotrebiteľov informuje, že takto označené služby sa týkajú budov, resp. nehnuteľností. Čo sa týka použitia veľkých a malých tlačených písmen štandardného typu v slovných prvkoch prihláseného označenia, resp. usporiadania slovných prvkov označenia pod sebou, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že uvedená úprava nie je ničím výnimočná, výrazná či jedinečná, aby dokázala prihlásené označenie individualizovať. To znamená, že ani kombinácia všetkých prvkov, ktorými je prihlásené označenie tvorené, nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesú jeho slovné prvky v spojení s obrazovým prvkom obrysu budovy a zabezpečiť tak prihlásenému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť.

Vychádzajúc z uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že vo vzťahu k nárokovým službám „*správcovstvo majetku (pre tretie osoby); správa nehnuteľností; správa nájomných domov; prenájom bytov; vyberanie nájomného; prenájom kancelárskych priestorov; odhadovanie nákladov na opravu (finančné odhadovanie*“ v triede 36 a „*inštalácie a opravy výťahov; čistenie interiérov budov; čistenie a opravy kotlov; údržba a opravy horákov; inštalácie a opravy vykurovacích zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); čistenie okien; izolovanie staviieb; tapetovanie; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; sadrovanie, štukovanie; klampiarstvo a inštalatérsvo; prenájom čistiacich strojov; stavebné informácie; informácie o opravách; čistenie exteriérov budov; čistenie ciest*“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, bude priemerný spotrebiteľ, ktorého predstavuje široká spotrebiteľská verejnosť s priemerným stupňom pozornosti, ktorú reprezentujú jednak spoločenstvá vlastníkov bytov, resp. majitelia bytových jednotiek, ako aj odborná verejnosť pôsobiaca v tomto odvetví, prihlásené označenie okamžite a bez zbytočného uvažovania vnímať ako opisné, poskytujúce spotrebiteľovi informáciu o kvalite, zameraní, resp. obsahu týchto služieb, konkrétne, že ide o kvalitné služby správy bytov. Ako už bolo uvedené, správa bytov zahŕňa širokú paletu služieb, medzi ktoré patria služby údržby, opráv, inštalačné služby, upratovacie služby či stavebné služby, t. j. nárokové služby v triede 37, ale aj služby spravovania nehnuteľností, služby prenájmu, služby spojené s výberom nájomného atď., pre ktoré je prihlásené označenie nárokové v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Čo sa týka nárokových služieb „*analýzy nákladov; účtovníctvo; zostavovanie výpisov z účtov; služby porovnávania cien; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); fakturácie; zostavovanie štatistík; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno súhrnne označiť ako finančné a obchodné služby, ktoré sú bežnou súčasťou služieb správy bytov, resp. predstavujú tzv. doplnkové služby k týmto službám, orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí so záverom prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie je aj vo vzťahu k týmto službám označením opisným, teda označením, ktoré spotrebiteľa informuje o kvalite, zameraní, resp. obsahu týchto služieb.

Zároveň orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokovým službám v triedach 35, 36 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je svojou formou a obsahom do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať ním označené služby, a preto je dôvodné konštatovať, že prihlásené označenie je označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Inak povedané na základe prihláseného označenia príslušný spotrebiteľ nebude schopný odlíšiť na trhu nárokové služby od rovnakých služieb iných subjektov, a preto v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach prihlásené označenie nie je spôsobilé pre zápis do registra ochranných známk. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie ako celok vo vzťahu k nárokovým službám len opisuje kvalitu, zameranie, resp. obsah týchto služieb, zároveň napĺňa zápisnú výluk v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach.


V prospech rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nesvedčí ani argument prihlasovateľov, že hoci na trhu pôsobí viacero subjektov, ktoré poskytujú rovnaké služby ako sú služby nárokové prihlasovateľmi, pričom mnohé z týchto subjektov používajú podobný


grafický motív ako je obrazový prvok prihláseného označenia (vyobrazenie obrýsu budovy), ani jeden z týchto subjektov nepôsobí v okrese a ani v obvode, v ktorom sa nachádza sídlo spoločnosti QUALITA správa bytov, s. r. o., a preto si relevantná spotrebiteľská verejnosť nemôže zamieňať názvy a logá týchto spoločností s prihláseným označením. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že predmetom tohto konania nie je skúmanie, či si označenia spotrebiteľ navzájom zamení alebo nie, ale to, či prihlásené označenie má rozlišovaciu spôsobilosť potrebnú na zápis do registra ochranných známk. Z tohto dôvodu je potrebné uvedený argument prihlasovateľov považovať za irelevantný.

V odôvodnení podaného rozkladu prihlasovateľa vyjadrili presvedčenie, že prípadná zápisná nespôsobilosť prihláseného označenia bola prekonaná tým, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť na základe jeho používania. V tejto súvislosti poukázali na to, že prihlásené označenie bolo používané v súvislosti s činnosťou spoločnosti QUALITA správa bytov, s. r. o. vo veciach zastupovania práv a oprávnených nárokov majiteľov bytov a nebytových priestorov, spoločenstiev vlastníkov bytov v rozsiahlych súdnych konaniach. V číselnom vyjadrení podľa prihlasovateľov ide rádovo o stovky jednotlivých určených klientov – žalobcov, ktorí sa neustále obracajú so svojimi požiadavkami na uvedenú spoločnosť, pričom na každej podanej odpovedi, vyjadrení alebo odôvodnení, či už v písomnej podobe alebo v podobe e-mailovej správy, je použité prihlásené označenie.

Pokiaľ ide o možnosť prihlasovateľov preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach pre jeho inak nedištinkatívne či opisné označenie, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že označenie môže rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby ním označované ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Povinnosť označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať spočíva výlučne na osobe prihlasovateľov, pričom v zmysle § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené. Zákon o ochranných známkach vyžaduje preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pred dátumom podania samotnej prihlášky ochrannej známky, ktorým bol v danom prípade 11. november 2015. Na doplnenie možno uviesť, že pokiaľ prihlasovateľ v konaní nepredloží relevantné dôkazy dostatočné na to, aby úrad mohol konštatovať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti nedištinkatívneho a opisného označenia, znáša procesnú zodpovednosť za to, že úrad nemal možnosť urobiť zistenie svedčiacie v jeho prospech.

S ohľadom na to, že nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia na základe jeho používania prihlasovateľa len tvrdili, ale nepredložili žiadne dôkazné materiály, ktoré by túto skutočnosť preukazovali, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlasovateľa neunesli dôkazné bremeno a nepreukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovým službám v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Čo sa týka poukazu prihlasovateľov na obrazovú ochrannú známku č. 184981 „“ spoločnosti

Microsoft a obrazovú ochrannú známku č. 169082 „“ spoločnosti Apple Inc., ktoré podľa nich pozostávajú z jednoduchých vyobrazení, resp. obsahujú minimálnu mieru grafiky, a napriek tomu boli zapísané ako ochranné známky do registra, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. V prvom rade nemožno súhlasiť s tým, že v uvedených prípadoch ide o jednoduché vyobrazenia, resp. že v nich bola použitá minimálna miera grafiky rovnako ako v prípade prihláseného označenia, a teda poukaz na predmetné ochranné známky rozhodne nesvedčí v prospech rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. V tejto súvislosti je tiež potrebné uviesť, že každé zápisné konanie je samostatným konaním a pri rozhodovaní v ňom zohrávajú úlohu konkrétne skutkové okolnosti daného prípadu, ktoré musia byť zobrazené do úvahy, pričom významnú úlohu majúcu vplyv na výsledok konania môžu zohrávať aj drobné rozdiely. Zápisná spôsobilosť označení sa posudzuje vždy individuálne s ohľadom na špecifiká každého prípadu, a preto je zrejmé, že závery z jedného prípadu nemožno automaticky vzťahovať na iný prípad. Odkaz na iné zapísané ochranné známky môže byť relevantný iba v prípade, kedy by zahŕňal úplne analogické skutkové okolnosti. Samotné poukazovanie na zápisy ochranných známk nemôže automaticky viesť k záveru, že napadnuté rozhodnutie je nezákonné len preto, že v minulosti boli do registra ochranných známk zapísané označenia, o ktorých sa prihlasovateľa domnievali, že ide o označenia obdobného charakteru ako je prihlásené označenie. V tejto súvislosti je tiež potrebné zdôrazniť, že zápisná spôsobilosť označenia sa vždy posudzuje

v spojení s tovarmi a službami, pre ktoré je toto prihlásené na zápis do registra. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v prípade ochranných známk č. 184981 a č. 169082, na ktoré poukázali prihlasovatelia, nejde o rovnaké skutkové okolnosti, ako je tomu v preskúvanom prípade, a teda odvolávaná sa prihlasovateľov na ne je nedôvodná a bezpredmetná.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 2288-2015, zamietol v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Na základe všetkých 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:

SODOMA VULGAN, spol. s r. o.  
Kominárska 2,4  
831 04 Bratislava