



Banská Bystrica 19. 9. 2019
POZ 2828-2017/II-83-2019

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 18. decembra 2018 prihlasovateľom Mgr. Ondrejom Halamom, Gaštanová 52, 010 07 Žilina 7 (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2828-2017/Z-534-2018 z 3. decembra 2018 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „Žilinská realitná“, č. spisu POZ 2828-2017, 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 neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 2828-2017/Z-534-2018 z 3. decembra 2018 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2828-2017/Z-534-2018 z 3. decembra 2018 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) predmetného zákona zamietnutá prihláška slovej ochrannej známky „Žilinská realitná“, č. spisu POZ 2828-2017 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre všetky nárokovvané služby.

Dôvodom napadnutého rozhodnutia bola skutočnosť, že slovné označenie „Žilinská realitná“ ako celok nemá vo vzťahu k nárokovvaným službám v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh a zemepisný pôvod týchto služieb. Prihlásené označenie podľa názoru prvostupňového orgánu poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované služby realitnej kancelárie v rámci mesta Žilina, prípadne jeho okolí.

Zároveň prvostupňový orgán konštatoval, že prihlasovateľom predložené dôkazné materiály (dva výtlačky facebookovej stránky <https://www.facebook.com/zilinskereality/>) nepreukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia podľa § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Čo sa týka poukazu prihlasovateľa na slovnú ochrannú známku č. 237106 „SLOVENSKÁ sporiteľňa“ a tvrdenú analógiu s posudzovaným prípadom, prvostupňový orgán uviedol, že len samotné poukázanie na inú zapísanú ochrannú známku bez uvedenia relevantných argumentov svedčiacich v prospech zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia nemôže viesť k zápisu prihláseného označenia ako ochrannej známky do registra.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 2. marca 2018, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a zároveň mu bola stanovená lehota na vyjadrenie sa. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi doručenej úradu 24. apríla 2018 vyjadril svoj nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu, avšak

podľa názoru prvostupňového orgánu prihlasovateľ svojimi argumentmi a ani predloženými dokladmi nevyvrátil skutočnosti uvedené v predmetnej správe úradu, a preto bolo pristúpené k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorého odôvodnení nesúhlasil so zamietnutím prihlášky ochrannej známky a zároveň požiadal o vrátenie správneho poplatku za jej podanie, z dôvodu, že bola prekročená lehota na rozhodnutie v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o správnych poplatkoch“).

V úvode vyjadril presvedčenie, že ak bola do registra zapísaná ochranná známka č. 237106 „SLOVENSKÁ sporiteľňa“, neexistuje dôvod na to, aby ako ochranná známka do registra nebolo zapísané prihlásené označenie „Žilinská realitná“. V opačnom prípade, podľa názoru prihlasovateľa dôjde k porušeniu zásady materiálnej rovnosti, ktorá je zakotvená v § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Prihlasovateľ konštatoval, že nie je jeho povinnosťou uvádzať argumenty, v čom vidí podobnosť prípadu ochrannej známky č. 237106 „SLOVENSKÁ sporiteľňa“ s prípadom prihláseného označenia, pretože podľa neho je zrejme už na prvý pohľad, že v oboch prípadoch ide o opisné označenia tvorené označením druhu služby a zemepisného pôvodu.

Ďalej uviedol, že hoci požiadal úrad, aby odôvodnil odlišnosť medzi prihláseným označením „Žilinská realitná“ a ochrannou známkou „SLOVENSKÁ sporiteľňa“, prvostupňový orgán túto požiadavku ignoroval. Pokiaľ úrad v podobných prípadoch postupuje rozdielne a navyše to nijako neodôvodní, podľa názoru prihlasovateľa mátie tým podávateľov prihlášok ochranných známk.

Rozhodnutie o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 správneho poriadku, 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 slovnej ochrannej známky „Žilinská realitná“, č. spisu POZ 2828-2017, bola prihlasovateľom Mgr. Ondrejom Halamom, Gaštanová 52, 010 07 Žilina 7, podaná 1. decembra 2017 pre služby „prenájom

nehnutelnosti; realitné kancelárie; správa nehnuteľností” v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom konštatovanú zápisnú nespôsobilosť prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, a to s ohľadom na poukaz na zapísanú ochrannú známku č. 237106 „SLOVENSKÁ sprítelňa“.

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 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 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 odlišiť 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 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 slovným spojením „Žilinská realitná“ napísaným malými tlačenými písmenami štandardného typu písma s výnimkou veľkého tlačeného začiatočného písmena

„Ž“, pričom prihlásené označenie neobsahuje žiadne ďalšie slovné alebo grafické prvky či úpravu. Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie bude slovenský spotrebiteľ vnímať ako slovné spojenie, ktorému rozumie. Slovo „Žilinská“ predstavuje prídavné meno utvorené od krajského mesta nachádzajúceho sa na severe Slovenska – Žilina. Slovo „realitná“ je prídavným menom k podstatnému menu realita s významom nehnuteľnosť; realitná kancelária – sprostredkujúca obchodovanie s nehnuteľnosťami (Krátky slovník slovenského jazyka, VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1997). S ohľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že prihlásené označenie „Žilinská realitná“ bude spotrebiteľ vnímať vo význame „realitná kancelária zo Žiliny“.

V prípade prihláseného označenia bude príslušný spotrebiteľ nárokováných služieb „*prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; správa nehnuteľností*“ v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorého, vzhľadom na charakter týchto služieb, predstavuje jednak laická verejnosť, ktorá má záujem kúpiť, predáť alebo prenajať nehnuteľnosť, a tiež aj odborná verejnosť pôsobiaca na trhu s nehnuteľnosťami, prihlásené označenie vo vzťahu k uvedeným službám okamžite a bez zbytočného uvažovania vnímať ako opisné, poskytujúce mu informáciu o druhu a zemepisnom pôvode týchto služieb, konkrétne, že ide o služby realitnej kancelárie v rámci mesta Žilina, príp. jeho okolia. Inak povedané, prihlásené označenie vo vzťahu k takto označeným službám poskytuje spotrebiteľovi len jednoznačnú informáciu, že nárokované služby sa týkajú nehnuteľností – realít zo Žiliny a okolia, resp. že ide o realitnú kanceláriu pôsobiacu v Žiline.

Berúc do úvahy uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade v súlade s prvostupňovým orgánom konštatuje existenciu zápisných prekážok uvedených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že prihlasovateľ v podanom rozklade neuviedol žiadne skutočnosti, ktorými by uvedené konštatovanie spochybnil.

Pokiaľ ide o možnosť prihlasovateľa preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre jeho inak nedištinkatívne či opisné označenie, prvostupňový orgán na základe preskúmania prihlasovateľom predložených dvoch výťažkov facebookovej stránky <https://www.facebook.com/zilinskereality/> došiel k záveru, že v predmetnom prípade nebolo preukázané používanie prihláseného označenia na trhu v takej miere, aby toto v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Keďže prihlasovateľ neuviedol žiadne argumenty, ktorými by záver prvostupňového orgánu spochybnil, nebude sa orgán rozhodujúci o rozklade preskúmaním uvedeného zaoberať.

Ako vyplýva z podaného rozkladu, prihlasovateľ v rámci celého odôvodnenia rozkladu poukazoval len na ochrannú známku č. 237106 „SLOVENSKÁ sporiteľňa“, pričom zastal názor, že pokiaľ úrad zapísal do registra uvedenú ochrannú známku, neexistuje dôvod, prečo by ako ochranná známka nemalo byť zapísané prihlásené označenie, keďže ide o analogické prípady.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné konštatovať nasledovné. 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 zjavné, 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 známok nemôže automaticky viesť k záveru, že napadnuté rozhodnutie je nezákonné len preto, že v minulosti boli do registra ochranných známok zapísané označenia, o ktorých sa prihlasovateľ domnieva, 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 ochrannej známky č. 237106 „SLOVENSKÁ sporiteľňa“, na ktorú poukázal prihlasovateľ, nejde o rovnaké skutkové okolnosti, ako je tomu v preskúmanom prípade. Navyše, čo sa týka ochrannej známky č. 237106 „SLOVENSKÁ sporiteľňa“, v danom prípade v porovnaní s prihláseným slovným označením, ide o obrazovú ochrannú známku.

Čo sa týka žiadosti prihlasovateľa o vrátenie správneho poplatku za podanie prihlášky ochrannej známky z dôvodu, že bola prekročená lehota na rozhodnutie v zmysle § 10 ods. 1 zákona o správnych poplatkoch, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že táto bola predmetom samostatného rozhodnutia.

Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku ochrannej známky „Žilinská realitná“, č. spisu POZ 2828-2017, zamietol v zmysle § 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 preskúmvanom 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:

Mgr. Ondrej Halama
Ostriežová 10
010 01 Žilina