



Banská Bystrica 24. 9. 2020

POZ 2878-2017/II-84-2020

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 26. septembra 2019 prihlasovateľom Corporate Financial Consulting, s. r. o., Na Krčoch 3, 841 06 Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica (pred zmenou sídla: Einsteinova 3677/11, 851 01 Bratislava – Petržalka), v konaní zastúpeným spoločnosťou FAJNOR IP, s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava – Petržalka (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2878-2017/Z-404-2019 z 27. augusta 2019 o zamietnutí prihlášky obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 2878-2017, 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) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 2878-2017/Z-404-2019 z 27. augusta 2019 **sa potvrdzuje.**

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2878-2017/Z-404-2019 z 27. augusta 2019 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) predmetného zákona

riešime
hypotéky

zamietnutá prihláška obrazovej ochrannej známky „**riešime hypotéky**“, č. spisu POZ 2878-2017 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre všetky nárokované služby.

Dôvodom napadnutého rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie nemá vo vzťahu k nárokovanej službe v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (bankové hypotéky a súvisiace služby finančnej, obchodnej a reklamnej povahy) rozlišovaciu spôsobilosť, pretože jeho slovné prvky „riešime hypotéky“ poskytujú spotrebiteľovi jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o druhu a zameraní nárokovanej služby. Inak povedané prihlásené označenie poskytuje priemernému spotrebiteľovi len opisnú informáciu spočívajúcu v tom, že ním označené služby sú zamerané na hľadanie uspokojujúceho východiska pri poskytovaní hypoték. Prvostupňový orgán zastal názor, že opisnú informáciu prihláseného označenia ako celku znásobuje aj jeho grafická úprava spočívajúca v čiernom a červenom písme bežného typu v spojení s červeným grafickým prvkom naznačujúcim strechu (nehnuteľnosti), ktorá nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesú slovné prvky prihláseného označenia. V súvislosti s grafickou úpravou prihláseného označenia prvostupňový orgán uviedol, že v obchodných zvyklostiach je bežné zvýrazňovanie obchodných nápisov pomocou rôznych farieb a tiež používanie grafických prvkov naznačujúcich povahu služieb. S ohľadom na uvedené prvostupňový orgán konštatoval, že na základe prihláseného označenia priemerný spotrebiteľ nie je schopný identifikovať obchodný pôvod ním označených služieb.

Čo sa týka možnosti prekonania zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán dospel k záveru, že z prihlasovateľom predložených dôkazných materiálov nevyplývalo používanie prihláseného označenia v spojitosti s prihlasovateľom, a to v takom rozsahu, objeme a intenzite, na základe ktorého by toto označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre nárokované služby.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 12. apríla 2018, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a zároveň mu bola stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi doručenej úradu 20. augusta 2018 vyjadril svoj nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu a predložil dôkazné materiály, ktorými sa snažil preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Na základe posúdenia argumentácie prihlasovateľa a ním predložených dôkazných materiálov prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlasovateľ nevyvrátil argumenty svedčiace o absencii rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, pričom predloženými dôkaznými materiálmi konštatovanú zápisnú výlukú neprekonal, a preto bolo prístupné 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.

Na začiatku rozkladu poukázal na to, že prihlásené označenie je okrem služieb v triede 36, ktoré sú finančného charakteru, a preto môžu súvisieť s hypotékami, nárokované aj pre „*poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; on line reklamu na počítačovej komunikačnej sieti; spracovanie textov; podporu predaja (pre tretie osoby); obchodné alebo podnikateľské informácie; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; písanie reklamných textov; marketing; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; obchodné sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; navrhovanie reklamných materiálov*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré podľa prihlasovateľa majú iný ako finančný charakter, a teda s hypotékami zjavne nesúvisia. V tejto súvislosti zastal názor, že obchodné a reklamné služby sú podľa praxe úradu považované za nepodobné s finančnými službami, a preto je zrejmé, že prvostupňový orgán nesprávne vyhodnotil inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm službám v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlasovateľ súhlasil s tvrdením prvostupňového orgánu, že v obchodných zvyklostiach je bežné zvýrazňovanie obchodných nápisov pomocou rôznych farieb, ako aj využívanie grafických prvkov naznačujúcich povahu služieb. V tejto súvislosti však zdôraznil, že jednotlivé subjekty tak robia za účelom odlíšiť svoje obchodné označenie od iných súťažiteľov na trhu, čo je aj prípad prihláseného označenia. Konštatoval, že prvky naznačujúce povahu služieb nie sú v obchodných označeniach a v zapísaných ochranných známkach výnimočné, pričom sugestívne označenia sú podľa praxe úradu takisto schopné plniť funkciu ochrannej známky. Poznamenal, že v prípade grafických prvkov prihláseného označenia nejde o prvky opisné, ale len naznačujúce, pri ktorých si spotrebiteľ „musí domyslieť“ danú súvislosť. Uvedené prihlasovateľ doplnil konštatovaním, že kombinácia viacerých prvkov s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou môže v celkovom dojme pôsobiť ako dištinktívne označenie, čo je aj prípad prihláseného označenia. Na základe uvedeného dospel k záveru, že celková grafická úprava prihláseného označenia je pre spotrebiteľa dostatočne špecifická a zapamätateľná.

Prihlásené označenie môžu spotrebiteľia podľa prihlasovateľa vnímať ako označenie pre služby konkrétneho subjektu, ktoré sa už na prvý pohľad odlišuje od označení iných súťažiteľov na trhu poskytujúcich rovnaké a podobné služby. Na podporu uvedeného poukázal na ochrannú známku č. 214206

„**riešimehypotéky**“; ktorú úrad zapísal do registra a ktorú až do jej zániku z dôvodu neobnovenia, považoval za dostatočne dištinktívnu.

Ďalej prihlasovateľ konštatoval, že pridanie grafických prvkov, ktoré sami osebe nie sú dištinktívne (napr. kruhové pozadie, kombinácia bežných farieb a pod.), môžu v konečnom dôsledku označení, ktorého slovné prvky sú nedištinktívne, dodať rozlišovaciu spôsobilosť. V tejto súvislosti poukázal na ochrannú známku



Európskej únie č. 009431206 „ „ zapísanú do registra 1. apríla 2011 pre hotelové služby. Na základe zápisu predmetnej ochrannej známky je podľa prihlasovateľa zrejmé, že aj Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej „EUIPO“) považuje vplyv menej dištinkívnych prvkov a najmä ich kombináciu za relevantnú a neodmieta a priori všetky označenia, ktoré sa skladajú z jednotlivých nedištinkívnych prvkov, ale posudzuje ich celkový dojem, ktorý označenia zanechajú v mysli spotrebiteľa. S ohľadom na uvedené prihlasovateľ zastal názor, že prihlásené označenie má aspoň minimálnu mieru vlastnej rozlišovacej spôsobilosti.

Ďalej konštatoval, že slovné spojenie „riešime hypotéky“ začal používať minimálne od roku 2016 v spojitosti s ponukou hypoték a s ostatnými službami, pre ktoré je prihlásené označenie nárokované. Svoje služby ponúkal na webovej stránke www.riesimehypoteky.sk, ktorú vlastní od 15. mája 2015. V tejto súvislosti poukázal na to, že v rámci prvostupňového konania predložil archívne výťažky z uvedenej webovej stránky z obdobia pred podaním prihlášky ochrannej známky, ktoré preukazujú používanie označenia „riešime hypotéky“ nielen v názve domény, ale aj v ponuke služieb prihlasovateľa uvedenej na jeho webovej stránke. Vzhľadom na skutočnosť, že v prvostupňovom konaní predložil aj údaje o návštevnosti tejto stránky, podľa neho je zrejmé, že pred podaním prihlášky ochrannej známky boli spotrebiteľia oboznámení s jeho službami. V prílohe podaného rozkladu predložil informácie o službách, ktoré spoločnosť prihlasovateľa ponúkala na svojej webovej stránke. Zároveň doplnil, že spotrebiteľov oslovoval aj prostredníctvom svojho profilu na sociálnej sieti Facebook, o čom má svedčiť tam uverejnený článok z 3. septembra 2017 „Hypotekárny úver pre mladých“, ktorého výťažok predložil v prílohe rozkladu. Rovnaký článok, ako aj článok „Ako s hypotékou neriskovať“ z 25. augusta 2017 boli uverejnené aj na webovej stránke prihlasovateľa (výťažky predložil spolu s rozkladom). Z obsahu predmetných článkov podľa prihlasovateľa vyplýva, že ich napísal Mgr. Ing. Peter C., člen tímu spoločnosti prihlasovateľa.

Čo sa týka záveru prvostupňového orgánu, že predložené kópie archívnych výťažkov z webovej stránky www.riesimehypoteky.sk sa spájajú s osobou Ing. Martina M., a nie so spoločnosťou prihlasovateľa, prihlasovateľ konštatoval, že Ing. Martin M. je šéf tímu, ktorý poskytuje služby pod prihláseným označením a zároveň je aj konateľom spoločnosti prihlasovateľa. Na preukázanie tvrdených skutočností v prílohe podaného rozkladu predložil výpis z obchodného registra a výťažok z webovej stránky www.riesimehypoteky.sk obsahujúci informácie o tíme. S ohľadom na uvedené zastal názor, že spotrebiteľ si služby ponúkané na webovej stránke www.riesimehypoteky.sk spojí s prihlasovateľom cez osobu Ing. M. Ďalej prihlasovateľ predložil faktúry podpísané Ing. M., ktoré majú preukázať poskytovanie služieb prihlasovateľa v čase pred podaním prihlášky ochrannej známky.

Na základe uvedeného prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a následne, aby bola prihláška ochrannej známky zverejnená vo vestníku pre všetky nárokované služby.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce 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, 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 § 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.

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 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 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. 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 obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 2878-2017, bola podaná 11. decembra 2017 prihlasovateľom Corporate Financial Consulting, s. r. o., Na Krčoch 3, 841 06 Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica (pred zmenou sídla: Einsteinova 3677/11, 851 01 Bratislava – Petržalka), pre služby „poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; spracovanie textov; podpora predaja (pre tretie osoby); obchodné alebo podnikateľské informácie; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; písanie reklamných textov; marketing; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; obchodné sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; navrhovanie reklamných materiálov“ v triede 35 a „sprostredkovanie (maklérstvo); financovanie (služby); bankové hypotéky; finančné analýzy; finančné poradenstvo; finančné informácie“ v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:



riešime
hypoteky

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 podané ako kombinované označenie, v súlade s citovaným ustanovením sa považuje za obrazové označenie.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o zamietnutí prihlášky ochrannej známky, pričom spochybnil konštatovanie naplnenia zápisnej výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach. Prihlasovateľ napadol aj prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. V rámci odôvodnenia podaného rozkladu za účelom preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia na základe jeho používania predložil aj nové dôkazné materiály.

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 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).

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 prvkom „riešime“ napísaným štandardným typom písma čiernej farby, pod ktorým sa nachádza slovný prvok „hypotéky“. Tento je napísaný hrubým písmom červenej farby, pričom nad písmenom „e“ tohto slovného prvku sa nachádza obrazový prvok v podobe vyobrazenia obrysu strechy červenej farby, ktorý akoby nahrádzal dĺžň nad písmenom „e“. Slovo „riešime“ predstavuje sloveso s významom „usilovať sa urobiť z daných údajov uspokojujúci záver, hľadať uspokojujúce východisko, vysvetlenie“ a pojem „hypotéky“ znamená „pohľadávky zaistené nehnuteľnosťou“ (Krátky slovník slovenského jazyka, 4. doplnené a upravené vydanie, kolektív autorov, vydavateľstvo VEDA, 2003). V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že spotrebiteľia dobre poznajú a vnímajú význam slova „hypotéky“ (tiež sa používa aj slovné spojenie „hypotekárne úvery“), pretože v súčasnosti ide o vyhľadávaný a rozšírený bankový produkt, ktorý spotrebiteľia používajú pri financovaní kúpy nehnuteľnosti a zabezpečení bývania. Hypotéky alebo hypotekárne úvery poskytujú viaceré subjekty na trhu, pričom každý má nastavené konkrétne kritériá a podmienky pre spotrebiteľa. Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že slovné spojenie prihláseného označenia „riešime hypotéky“ bude spotrebiteľ vnímať vo význame „hľadáme uspokojivé hypotéky“ alebo „hľadáme uspokojujúce východisko pri poskytovaní hypoték“.

Pokiaľ ide o grafickú úpravu prihláseného označenia, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že na to, aby prihlásené označenie bolo spôsobilé na zápis do registra ochranných známk práve vďaka použitej grafickej úprave, táto musí byť dostatočne výrazná na odpútanie pozornosti spotrebiteľa od opisného významu slovných prvkov. Orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom zastáva názor, že grafická úprava prihláseného označenia (umiestnenie slovných prvkov pod sebou, použitie čiernej a červenej

farby písma a ani obrazový prvok v podobe vyobrazenia obrysu strechy červenej farby) nie je dostatočná na to, aby prihlásenému označeniu zabezpečila rozlišovaciu spôsobilosť. Zároveň je potrebné poznamenať, že pokiaľ ide o obrazový prvok v podobe vyobrazenia obrysu strechy červenej farby, tento navyše môže u spotrebiteľov evokovať súvislosť s bývaním, a teda v takomto prípade bude len podporovať význam opisného slovného spojenia prihláseného označenia „riešime hypotéky“. Z uvedeného vyplýva, že ani kombinácia všetkých prvkov, ktorými je prihlásené označenie tvorené, teda ani celková grafická úprava prihláseného označenia nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesú jeho slovné prvky a zabezpečiť tak prihlásenému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť.

Vychádzajúc z uvedených skutočností v prípade prihláseného označenia bude príslušný spotrebiteľ nárokovaných služieb „*sprostredkovanie (maklérstvo); financovanie (služby); bankové hypotéky; finančné analýzy; finančné poradenstvo; finančné informácie*“ v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorého predstavuje široká spotrebiteľská verejnosť, reprezentovaná jednak koncovými spotrebiteľmi, ktorí riešia otázku bývania a zaujímajú sa o hypotéky, a tiež aj odborná verejnosť pôsobiaca v tomto odvetví (bankovní špecialisti, finanční a realitní makléri), prihlásené označenie vo vzťahu k uvedeným službám okamžite a bez ďalšieho uvažovania vnímať ako opisné, poskytujúce mu priamu informáciu o povahe a zameraní týchto služieb, konkrétne, že ide o služby hypoték, resp. o služby, ktoré s hypotékami súvisia, príp. sa v rámci hypotekárnych služieb bežne ponúkajú a vykonávajú, ako sú napríklad služby sprostredkovania, financovania, služby finančných analýz a poradenstva a tiež aj služby poskytovania finančných informácií. V prospech uvedeného vyznieva aj konštatovanie prihlasovateľa, že služby prihláseného označenia v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb majú finančný charakter a môžu súvisieť s hypotékami. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že prihlásené označenie nie je svojou formou a obsahom do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať ním označené uvedené služby, a preto je dôvodné konštatovať, že prihlásené označenie je vo vzťahu k predmetným službám označením bez rozlišovacej spôsobilosti.

Čo sa týka nárokovaných služieb „*poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; spracovanie textov; podpora predaja (pre tretie osoby); obchodné alebo podnikateľské informácie; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; písanie reklamných textov; marketing; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; obchodné sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; navrhovanie reklamných materiálov*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, vo vzťahu ku ktorým posúdenie rozlišovacej spôsobilosti prvostupňovým orgánom prihlasovateľ tiež spochybnil, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Hoci je pravdou, že nejde o služby finančného charakteru, ale o ekonomické, obchodné a reklamné služby, nemožno súhlasiť s tvrdením prihlasovateľa, že predmetné nárokované služby s hypotékami nijako nesúvisia. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že ide o služby, ktoré je dôvodné považovať za tzv. súvisiace alebo doplnkové služby k hypotekárnym službám. V rámci balíka služieb, ktoré sa poskytujú spoločne s hypotekárnymi službami sa môžu a aj sa bežne poskytujú alebo ponúkajú napr. marketingové služby, služby vyjednávania a uzatvárania obchodných transakcií, služby podpory predaja či poradenstvo. S ohľadom na uvedené je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejmé, že prihlásené označenie je označením bez rozlišovacej spôsobilosti aj vo vzťahu k týmto službám, pričom aj vo vzťahu k nim len poskytuje spotrebiteľovi informáciu o povahe a zameraní predmetných služieb, a preto je dôvodné konštatovať, že ani vo vzťahu k nárokovaným službám v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb spotrebiteľ nebude prihlásené označenie vnímať ako odkaz na ich obchodný pôvod.

S tvrdením prihlasovateľa, že v prípade prvkov tvoriacich prihlásené označenie nejde o prvky opisné, ale len naznačujúce, pri ktorých si spotrebiteľ „musí domyslieť“ danú súvislosť, orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasí a zastáva názor, že prihlásené označenie nie je evokujúcim označením, ale označením, ktoré tvoria jasne opisné slovné prvky, pričom ani jeho grafická úprava nedokáže odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od jeho opisného obsahu.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že prihlásené obrazové označenie nemá vo vzťahu k nárokovaným službám rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, keďže predstavuje označenie všeobecného charakteru, na základe ktorého spotrebiteľ nedokáže takto označené služby prihlasovateľa odlišiť od služieb rovnakých služieb iných subjektov. Inak povedané, prihlásené označenie vo vzťahu k nárokovaným službám nie je ničím originálne a spotrebiteľ ho nebude vnímať ako označenie obchodného zdroja alebo pôvodu, ale len ako všeobecné označenie bez rozlišovacej spôsobilosti.

V súvislosti s možnosťou prekonania konštatovanej zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlasovateľ predloženými dokladmi nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovým službám. Pri uvedenom konštatovaní vychádzal z posúdenia nasledujúcich dôkazných materiálov, ktoré prihlasovateľ predložil v prvostupňovom konaní:

- výsledky vyhľadávania v registri WHOIS.SK-NIC.SK týkajúce sa domény riesimehypoteky.sk (dôkaz č. 1),
- archívne výtlačky z webovej stránky <http://www.riesimehypoteky.sk> z 22. októbra 2016, 21. apríla 2017, 26. mája 2017, 26. júna 2017 a 27. júla 2017 (dôkaz č. 2),
- archívne výtlačky (PrintScreeny) z webovej stránky <http://www.riesimehypoteky.sk> z 27. augusta 2017, 27. septembra 2017, 28. októbra 2017, 29. októbra 2016, 29. novembra 2017 a 31. decembra 2017 (dôkaz č. 3),
- výtlačky (PrintScreeny) z webovej stránky <http://www.riesimehypoteky.sk> vytlačené 15. augusta 2018 a 17. septembra 2018 (dôkaz č. 4),
- kópia materiálu preukazujúceho návštevnosť webovej stránky <http://www.riesimehypoteky.sk> v období od 5. júla 2016 do 11. júla 2017 (dôkaz č. 5).

Doklady, ktoré majú preukazovať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia na základe jeho používania prihlasovateľ v rámci vecného odôvodnenia rozkladu doplnil o nasledujúce dôkazné materiály:

- výtlačky (PrintScreeny) z webovej stránky <http://www.riesimehypoteky.sk> vytlačené 8. októbra 2019 (dôkaz č. 6),
- výtlačok a PrintScreen zo sociálnej siete Facebook používateľa Riešime hypotéky z 3. septembra 2017 s článkom „Hypotekárny úver pre mladých sa od roku 2018 zmení“, výtlačok (PrintScreen) z webovej stránky <http://www.riesimehypoteky.sk>, na ktorej bol 3. júla 2017 zverejnený rovnaký článok a výtlačok (PrintScreen) uvedenej webovej stránky s článkom „Ako s hypotékou neriskovať“ z 25. augusta 2017 (dôkaz č. 7),
- dva výtlačky (PrintScreeny) z webovej stránky <http://www.riesimehypoteky.sk> vytlačené 25. októbra 2019 (dôkaz č. 8),
- výpis z obchodného registra na internete spoločnosti Corporate Financial Consulting, s. r. o. (dôkaz č. 9),
- 3 faktúry (august 2017, november 2017 a december 2017), v ktorých je ako dodávateľ uvedená spoločnosť Corporate Financial Consulting, s. r. o. (dôkaz č. 10).

Pokiaľ ide o možnosť prekonania zápisnej prekážky vyplývajúcej z § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že jednou zo základných požiadaviek pre úspešné uplatnenie predmetného ustanovenia, a teda prekonanie konštatovanej zápisnej výluky je preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k službám, pre ktoré je nárokované, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky. V prípade prihláseného označenia je preto potrebné, aby prihlasovateľ preukázal, že toto nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť do 11. decembra 2017.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe preskúmania prihlasovateľom predložených dôkazných materiálov uvádza nasledujúce.


Predložený PrintScreen z webovej stránky <http://www.riesimehypoteky.sk> z 31. decembra 2017 (časť dôkazu č. 3), dôkaz č. 4, dôkaz č. 6, dôkaz č. 8 a predložená faktúra z decembra 2017, ktorá predstavuje časť dôkazu č. 10, sú datované po dátume podania prihlášky ochrannej známky, pričom ani neosvedčujú skutočnosti spadajúce do rozhodného obdobia, a preto ich nemožno považovať za relevantné pre posúdenie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

Čo sa týka dvoch predložených faktúr z relevantného obdobia – august a november 2017 (súčasť dôkazu č. 10), tieto neobsahujú prihlásené označenie, a teda na základe nich nemožno konštatovať používanie prihláseného označenia v súvislosti s nárokovými službami v zmysle funkcie ochrannej známky, ktorou je rozlíšiť služby prihlasovateľa od služieb iných subjektov na trhu.

Na základe predloženého dôkazu č. 1 je zrejmé, že prihlasovateľ je od roku 2015 držiteľom domény riesimehypoteky.sk, pričom v kontaktných údajoch držiteľa domény sa okrem spoločnosti prihlasovateľa uvádza aj Ing. Martin M. Predložené archívne výtlačky (dôkaz č. 2) preukazujú existenciu webovej stránky

<http://www.riesimehypoteky.sk> v relevantnom období, pričom táto obsahovala informácie týkajúce sa sprostredkovania hypoték a kontaktné údaje v podobe telefónneho čísla a emailovej adresy my@riesimehypoteky.sk. V spodnej časti stránky sa v rámci údajov o copyrighte uvádza meno Martin M. Predmetné výtlačky však obsahujú len slovné označenie „riešime hypotéky“, t. j. nenachádza sa na nich prihlásené označenie v podobe, v akej je prihlásené na zápis do registra ochranných známkov, a preto na ich základe nie je možné konštatovať používanie prihláseného označenia.


Používanie prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovaným službám v relevantnom období podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade vyplynulo z predložených archívnych výtlačkov z webovej stránky <http://www.riesimehypoteky.sk> (časť dôkazu č. 3), ktoré zachytávajú jej obsah z 27. augusta 2017, 27. septembra 2017, 28. októbra 2017, 29. októbra 2016 a 29. novembra 2017. Na výtlačkoch sa nachádzajú informácie týkajúce sa poskytovaných hypoték, úspory na hypotéke, ako aj refinancovania existujúcej hypotéky pomocou novej hypotéky, ako aj ďalšie súvisiace informácie. V hornej časti webovej stránky sa


nachádza obrazové označenie „“. Ako kontaktný údaj je uvedená emailová adresa my@riesimehypoteky.sk a v spodnej časti stránky sa medzi údajmi o copyrighte uvádza Martin M. Hoci obrazové označenie uvedené na predmetných archívnych výtlačkoch webovej stránky nie je totožné s prihláseným označením, je nesporné, že ide o označenie, ktoré sa od prihláseného označenia odlišuje len v prvkoch, ktoré nemenia jeho rozlišovaciu spôsobilosť, pričom z obsahu tejto stránky je zrejma aj súvislosť so službami hypoték, t. j. s nárokovanými službami, ako aj s prihlasovateľom prostredníctvom pána M., ktorý podľa dôkazu č. 9 bol konateľom a spoločníkom prihlasovateľa. Podľa predloženej kópie materiálu preukazujúceho návštevnosť webovej stránky <http://www.riesimehypoteky.sk> v období od 5. júla 2016 do 11. júla 2017 (dôkaz č. 5) uvedenú stránku navštívilo 912 návštevníkov. Používanie prihláseného označenia v súvislosti nárokovanými službami v relevantnom období je možné konštatovať aj na základe predloženého výtlačku a PrintScreenu zo sociálnej siete Facebook používateľa Riešime hypotéky z 3. septembra 2017 s odkazom na webovú stránku <http://www.riesimehypoteky.sk>, na ktorej bol v rovnakom dátume uverejnený článok „Hypotekárny úver pre mladých sa od roku 2018 zmení“, čo potvrdzuje aj predložený výtlačok (PrintScreen) z tejto webovej stránky (dôkaz č. 7). V prospech používania prihláseného označenia v súvislosti nárokovanými službami v relevantnom období svedčí aj predložený výtlačok (PrintScreen) z uvedenej webovej stránky s článkom „Ako s hypotékou neriskovať“ (dôkaz č. 7).

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že pre účely prekonania vznesenej zápisnej výluky v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach je potrebné predložiť dôkazy, z ktorých vyplýva rozsiahle a intenzívne používanie prihláseného označenia, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje služby ním označované ako služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. S ohľadom na uvedené je dôvodné konštatovať, že predložené archívne výtlačky z webovej stránky <http://www.riesimehypoteky.sk> (časť dôkazu č. 3), ktoré zachytávajú jej obsah počas štyroch dní v roku 2017 a jedného dňa v roku 2016, spolu s dvomi výtlačkami tejto webovej stránky obsahujúcimi dva články (dôkaz č. 7) a predloženým výtlačkom a PrintScreenom zo sociálnej siete Facebook používateľa Riešime hypotéky (dôkaz č. 7) nemožno považovať za dostatočné na preukázanie rozsiahleho a intenzívneho používania prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovaným službám, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje služby ním označované ako služby pochádzajúce od konkrétnej osoby. Uvedené je dôvodné konštatovať aj s prihliadnutím na údaj o návštevnosti webovej stránky (dôkaz č. 5). Vzhľadom na dosiahnutú návštevnosť (912 návštevníkov) za celé sledované obdobie jedného roku, nemožno prijať záver, že relevantná verejnosť identifikuje služby označované prihláseným označením ako služby pochádzajúce od konkrétnej osoby. V konaní tak nebolo preukázané používanie prihláseného označenia, na základe ktorého by bolo možné konštatovať, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihláseným službám. V súvislosti s predloženými dôkaznými materiálmi, z ktorých vyplynulo používanie prihláseného označenia je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade tiež potrebné uviesť, že tieto síce vyjadrujú ponuku nárokovaných služieb, ale nie je z nich zrejme, v akom rozsahu sa s ňou spotrebiteľia reálne oboznámili, resp. predmetné služby využívali, pričom nevytvádzajú ani o podiele, v akom bolo prihlásené označenie zastúpené na trhu, a preto nie sú spôsobilé preukázať, ako bolo prihlásené označenie širokou spotrebiteľskou verejnosťou vnímané. Na základe uvedeného podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade predložené doklady hodnotené ako samostatne, tak aj vo vzájomných súvislostiach nie sú spôsobilé preukázať, že relevantná spotrebiteľská verejnosť na základe prihláseného označenia dokáže odlišiť takto označené služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov na trhu.

Berúc do úvahy vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné konštatovať, že v preskúvanom prípade neboli zo strany prihlasovateľa predložené také dôkazné materiály, ktoré by preukázali, že prihlásené označenie bolo v súvislosti s nárokovanými službami v rozhodnom časovom období používané v takej miere, rozsahu a intenzite, aby vo vzťahu k prihlasovateľovi nadobudlo v povedomí relevantnej spotrebiteľskej verejnosti rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Je pritom potrebné zdôrazniť, že povinnosť označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať spočíva v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach na osobe prihlasovateľa, t. j. prihlasovateľ nesie dôkazné bremeno. Pokiaľ prihlasovateľ v konaní nepredloží relevantné dôkazy dostatočné na to, aby úrad mohol konštatovať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti nedištinktívneho a opisného označenia, znáša procesnú zodpovednosť za to, že úrad nemal možnosť urobiť zistenie svedčiace v jeho prospech.

V súvislosti s dôkaznými materiálmi, ktoré prihlasovateľ doplnil v rámci odôvodnenia rozkladu, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že vzhľadom na ich kvantitu, ako aj ich charakter (predmetné doklady len dopĺňajú a podporujú dôkazy predložené v rámci prvostupňového konania), zrušiť napadnuté rozhodnutie a vrátiť vec prvostupňovému orgánu za účelom ich preskúmania by nebolo účelné a hospodárne, a preto ich posúdenie vykonal orgán rozhodujúci o rozklade v rámci tohto rozhodnutia.

Čo sa týka poukazu prihlasovateľa na ochrannú známku č. 214206 „“, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že existujúce zápisy ochranných známkov nevedú sami osebe k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známkov. Inými slovami, ak aj v minulosti bola do registra zapísaná podobná či rovnaká ochranná známka, prvostupňové rozhodnutie, ktorým je zamietnuté prihlásené označenie, nemôže byť nezákonné len z tohto dôvodu, pokiaľ zo skutočností uvedených v odôvodnení rozhodnutia vyplýva naplnenie podmienok konštatovanej zápisnej výluky. Rozhodujúcou skutočnosťou v preskúvanom prípade je, či prihlásené označenie má alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a nie to, či úrad v minulosti zapísal do registra rovnakú alebo podobnú ochrannú známku. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti tiež poukazuje na to, že ochranná známka č. 214206 bola zapísaná do registra ochranných známkov v roku 2006 (od jej zápisu uplynulo 14 rokov), a teda jej zápis je potrebné vnímať s ohľadom na vtedajšiu prax úradu pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označení. V súvislosti so skúmaním rozlišovacej spôsobilosti označení prihlásených na zápis do registra ochranných známkov orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na vývoj praxe v oblasti práva ochranných známkov daný vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie a následnými harmonizačnými snahami v rámci EÚ. Vývoj praxe v oblasti známkového práva pritom môže mať za následok, že nie každé označenie, ktoré bolo do registra ochranných známkov zapísané v minulosti, bude zapísané ako ochranná známka aj dnes. Vzhľadom na uvedené odvolávanie sa prihlasovateľa na ochrannú známku č. 214206 nemožno považovať za rozhodujúce pre posúdenie zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia.

Pokiaľ ide o poukaz prihlasovateľa na ochrannú známku Európskej únie č. 009431206 „“, je potrebné zdôrazniť, že vzhľadom na to, že v danom prípade táto bola predmetom konania pred EUIPO, pričom úradu nie sú známe okolnosti jej zápisu do registra, poukaz na jej zápis nemožno považovať za relevantný pre posúdenie zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia.

Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 2878-2017, zamietol v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) 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.

Mgr. Matúš Medvec, MBA
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

FAJNOR IP, s. r. o.
Krasovského 13
851 01 Bratislava – Petržalka