



Banská Bystrica 21.11.2024
POZ 2570-2023/Z-449-2024

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2570-2023 z 7.12.2023 prihlasovateľa Juraja Richtárecha, Jahodová ulica 1392/30, Lužianky (ďalej „prihlasovateľ“),

sa zamietá

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) s príslušným odôvodnením z 10. 4. 2024 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk, pretože podľa § 5 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) do registra sa nezapíše označenie, ak

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

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 2570-2023 je výlučne slovné označenie „**Som investor**“ prihlásené pre služby „*poisťovníctvo, finančníctvo, peňažníctvo a nehnuteľnosti (služby)*“ v triede 36, „*šírenie televíznych a rozhlasových programov*“ v triede 38 a „*výchova, vzdelávanie, zábava, športová a kultúrna činnosť*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej tiež „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia úrad zistil, že vo vzťahu k prihlasovaným službám nemá označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie zamerania, účelu a iných vlastností prihlásených služieb.

Uvedené vyplýva z významu slov, ktoré tvoria predmetné prihlásené označenie a tiež z ďalších skutočností, ktoré sú pre posúdenie zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach rozhodné.

Prihlasovateľ v odpovedi na správu úradu doručenú 28. 5. 2024 (vyjadrenie prihlasovateľa) uviedol, že jeho úsilím bolo vytvoriť identifikačný znak, ktorý bude jasne rozlišovať jeho služby od konkurenčných ponúk na trhu. Označenie "Som investor" nie je len opisný výraz, ale je používané ako identifikačný znak pre jeho služby v oblasti investovania a finančných služieb. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že na základe spätných väzieb od spotrebiteľov zistil, že označenie "Som investor" vnímajú ako charakteristické pre jeho služby a považujú ho za identifikačný znak, ktorý jednoznačne rozlišuje služby od konkurencie. Poukázal na to, snahou bolo vytvoriť unikátne označenie, ktoré bude pre jeho zákazníkov výlučne spojené s jeho službami. Doplnil, že prihlásené označenie nie je všeobecne používaným výrazom v oblasti investovania a finančných služieb a preto má schopnosť jednoznačne rozlišovať služby a že toto označenie vychádza zo slovnej premisy „Investujem teda som. Som investor“.

V závere vyjadrenia prihlasovateľ, v nadväznosti na uvedené, vyslovil nesúhlas s výsledkom prieskumu úradu a presvedčenie, že prihlásené označenie spĺňa požiadavky na ochrannú známku podľa príslušného zákona. Zároveň požiadal o zmenu *textácie* ochrannej známky zo "Som investor" na "sominvestor", čo by, podľa jeho názoru, malo pomôcť odstrániť akékoľvek identifikované pochybnosti o rozlišovacej schopnosti označenia. Požiadal o opätovné preskúmanie prihláseného označenia a o zváženie *všetkých uvedených aspektov*. Vyslovil ochotu poskytnúť ďalšie dôkazy alebo informácie, ktoré by mohli pomôcť pri tomto preskúmaní. Prihlasovateľ tiež uviedol adresy webových stránok a sociálnych médií, na ktorých je možné overiť príklad aktuálneho použitia označenia v komerčnom prostredí, marketingových kampaniach a komunikačných materiáloch: www.sominvestor.sk, <https://www.facebook.com/sominvestor>, <https://www.instagram.com/sominvestor>.

Záverečné zhodnotenie:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy vyjadrenie, ktoré prihlasovateľ v tejto veci predložil. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k prihláseným službám v triedach 36, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie zamerania, účelu a iných vlastností prihlásených služieb.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia 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 potrebné zobrať 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. Účelom zápisnej výlučky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré nemajú schopnosť rozlišovacej spôsobilosti a spotrebitelia ich budú vnímať len ako všeobecné označenia. Účelom zápisnej výlučky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z vlastností tovaru alebo služby, pre ktorú sa o zápis žiada. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami.

Predmetné prihlásené označenie pozostáva z výrazov „Som“ a „investor“, kde výraz „investor“ označuje *ekonomický subjekt, iniciátora a jedného z hlavných účastníkov investičnej výstavby; kto financuje investície, investičnú činnosť; kto investuje finančné prostriedky do cenných papierov a pod.* (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, r. 2003) a výraz „som“ predstavuje sloveso byť v prvej osobe jednotného čísla prítomného času (In.: Slovník slovenského jazyka. IV. S – U, SAV, Bratislava, 1964). Predmetné označenie tak vo všeobecnosti označuje osobu, resp. ekonomický subjekt (ako napr. banky, penzijné fondy, poisťovne, fyzické osoby), ktorá hľadá optimálny spôsob, ako zhodnotiť svoje voľné finančné prostriedky.

Za priemerného spotrebiteľa, z hľadiska ktorého je potrebné posúdiť rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaných označení, sa považuje riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ nárokových tovarov a služieb. V predmetnom prípade je relevantná spotrebiteľská verejnosť prihlásených služieb v triede 36 (služby poisťovníctva, finančníctva, peňažníctva a nehnuteľnosti) ako aj s nimi súvisiacich a doplnkových služieb v triedach 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ktoré možno hromadne označiť ako služby v oblasti vzdelávania, zábavy a telekomunikačného šírenia televíznych a rozhlasových programov) jednak reprezentovaná všeobecnou verejnosťou – bežnými spotrebiteľmi zaujímavými sa o finančné služby a investovanie či finančné vzdelávanie ako aj odbornou verejnosťou v tejto oblasti.

Záver úradu o existencii zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, ktorý úrad vzniesol aj v správe z 10. 4. 2024, vyplýva z už uvedeného sémantického významu prihláseného označenia ako celku a jeho vnímania spotrebiteľskou verejnosťou. Účelom ochrannej známky je rozlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, teda rozlíšenie ich obchodného pôvodu. Úrad zastáva názor, že pokiaľ sa relevantná spotrebiteľská verejnosť stretne s predmetným označením na prihlásených (nárokových) službách v triedach 36, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov, prihlásené označenie nebude vnímať ako odkaz na ich obchodný pôvod, ale označenie jej poskytne iba jednoduchú informáciu o druhu, zameraní a charaktere týchto služieb teda, že pod takýmto označením budú poskytované služby ekonomického subjektu, ktoré sú zamerané na oblasť zhodnocovania finančných prostriedkov investovaním (teda služby investora). Úrad v tejto súvislosti uvádza, že existujú rôzne spôsoby investovania, a to prostredníctvom peňažných transakcií, dlhopisových a akčných trhov, prostredníctvom hypotekárnych, poisťných, penzijných, sporiacich produktov, investovaním do nehnuteľností atď. Zároveň prihlásené služby v triedach 38 a 41, ktoré možno hromadne označiť ako služby v oblasti vzdelávania, zábavy a telekomunikačného šírenia televíznych a rozhlasových programov, predstavujú služby doplnkové a úzko súvisiace s uvedenými finančnými službami v triede 36, keďže tieto služby môžu bezprostredne súvisieť s oboznamovaním relevantnej verejnosti s problematikou investovania (napr. formou vzdelávacích programov, seminárov či kurzov) resp. šírením informácií o uvedenej problematike. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známk by bolo upreté právo iným subjektom či osobám s rovnakými alebo podobnými službami používať toto opisné slovné označenie. V nadväznosti na uvedené preto úrad konštatuje, že prihlásené označenie je označením opisným, tzn. označením bez rozlišovacej spôsobilosti a nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

V súvislosti s argumentáciou prihlasovateľa, v ktorej uviedol, že na základe spätných väzieb od spotrebiteľov zistil, že označenie "Som investor" vnímajú ako charakteristické pre jeho služby a považujú ho za identifikačný znak, ktorý jednoznačne rozlišuje jeho služby od konkurencie úrad uvádza, že pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti prihlásených označení podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, úrad vychádza z objektívnych skutočností t. j. z vnímania konkrétnych prihlásených označení tzv. relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou, teda všeobecnou verejnosťou, ktorej sú prihlásené tovary a služby určené. Čo sa týka argumentácie prihlasovateľa, že označenie "Som investor" nie je všeobecne používaným výrazom v oblasti investovania a finančných služieb a preto má schopnosť jednoznačne rozlišovať služby a že toto označenie vychádza zo slovnej premisy „Investujem teda som. Som investor“, úrad uvádza, že z hľadiska posudzovania zápisnej spôsobilosti nie je významné, aký bol úmysel prihlasovateľov pri tvorbe či voľbe prihlasovaných označení, pričom ani skutočnosť, že prihlasované označenia nie sú všeobecne používanými výrazmi v oblasti nárokových tovarov a služieb nie je spôsobilá zvrátiť záver úradu ohľadom konštatovaných zápisných prekážok, nakoľko absencia používania označenia inými subjektmi neznamena, že toto označenie má rozlišovaciu spôsobilosť a môže mu byť priznaná právna ochrana v zmysle zákona o ochranných známkach. Rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje vždy na základe toho, či relevantná spotrebiteľská verejnosť vníma označenie ako dištinktívne s ohľadom na nárokové tovary alebo služby, t. j. či ho vníma ako označenie ich obchodného pôvodu, avšak skutočnosť, že označenie nebolo používané, nie je dôkazom o takomto vnímaní spotrebiteľskou verejnosťou. Ako bolo spomenuté a odôvodnené v skoršej časti tohto rozhodnutia, prihlasované označenie, vzhľadom na nárokový zoznam služieb, bude relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou vnímané ako opisné.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení uviedol aj skutočnosti, ktoré sa týkali používania prihláseného označenia, keď uviedol *adresy webových stránok a sociálnych médií, na ktorých je možné overiť príklad aktuálneho použitia označenia v komerčnom prostredí, marketingových kampaniach a komunikačných materiáloch:*

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.*

V súvislosti s § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach úrad uvádza, že 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 o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti preukázať, musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Úrad v prípadoch, keď prihlasovateľ preukazuje nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, pri ktorom bol konštatovaný jej nedostatok, posudzuje, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia a vždy vychádza z okolností konkrétneho prípadu berúc do úvahy viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zeme-pisné rozšírenie, dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pritom posudzuje k časovému okamihu pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp. Okrem toho je potrebné zistiť, či sa používanie označenia vzťahuje k tým tovarom a službám, pre ktoré je prihlásené.

K predloženým dokladom resp. k poukazu prihlasovateľa na *adresy webových stránok a sociálnych médií* (www.sominvestor.sk, <https://www.facebook.com/sominvestor>. <https://vwww.instagram.com/sominvestor.sk>) možno uviesť, že prihlasovateľ na ne len odkázal, jeho vyjadrenie neobsahovalo napr. ich printscreeny, z ktorých by bolo zrejmé, ako tieto webové stránky či sociálne siete vyzerali v rozhodnom čase (v čase pred podaním prihlášky ochrannej známky), aké označenia na ich boli dostupné, koľko spotrebiteľov sa s nimi reálne oboznámilo a pod. Avšak **v súvislosti s odkazom na webovú stránku prihlasovateľa úrad uvádza, že z hľadiska webovú stránku www.sominvestor.sk v reálnom čase t. j. v čase vyhotovovania tohto rozhodnutia vo veci a zistil, že jej obsahom sú informácie z oblasti investovania a služby, ktoré sú na nej ponúkané zahŕňajú komplexné vzdelávacie programy a individuálne poradenstvo v oblasti investovania. Zároveň je zrejmé, že**



na tejto stránke je použité toto obrazové označenie: . Obdobné obrazové označenie úrad dohľadal v reálnom čase aj na sociálnych účtoch <https://www.facebook.com/sominvestor> a <https://vwww.instagram.com/sominvestor.sk>. Možno doplniť, že uvedený instagramový účet má prvý príspevok uverejnený 8. apríla 2024 a v čase vyhotovovania rozhodnutia má tento účet len 124 sledovateľov.

Vzhľadom na uvedené dospel úrad v predmetnej veci k záveru, že zo strany prihlasovateľa neboli predložené také doklady (dôkazy), na základe ktorých by bolo možné konštatovať prekonanie uplatnených zápisných výluk, t. j. nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k prihláseným službám v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

V súvislosti so žiadosťou prihlasovateľa o úpravu prihláseného označenia (prijasovateľ uviedol požiadavku na zmenu textácie ochrannej známky zo "Som investor" na "sominvestor"), úrad uvádza nasledovné:

Podľa § 27 ods. 1 zákona o ochranných známkach *na žiadosť prihlasovateľa úrad povolí úpravu označenia týkajúcu sa jeho mena, priezviska alebo názvu, prípadne obchodného mena alebo sídla, trvalého pobytu či miesta podnikania, ak ich zmena nastala po podaní prihlášky a ak táto úprava uvádza údaje obsiahnuté v označení do súladu so skutočnosťou bez toho, aby zmenila celkový charakter označenia. Iné zmeny v označení nie sú po podaní prihlášky prípustné. Ak sa označenie upraví po zverejnení prihlášky, prihláška sa opätovne zverejní s upraveným označením.*

Vzhľadom na v známkovom práve uplatňované právo prednosti platí, že v označení, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, a ani v zapísanej ochrannej známke, nie je v zásade možné vykonávať žiadne úpravy a zmeny. Zákon o ochranných známkach pripúšťa v prihlásenom označení, resp. v ochrannej známke

možnosť urobiť určité úpravy, ktoré však musia spĺňať prísne podmienky. Tieto úpravy sa môžu týkať len identifikačných údajov prihlasovateľa alebo majiteľa, ktoré sú súčasťou ochrannej známky ak ich zmena nastala po podaní prihlášky a sú taxatívne uvedené v zákone. O úpravu môže prihlasovateľ alebo majiteľ požiadať len na základe reálnej zmeny, ktorá nastala po podaní prihlášky ochrannej známky, pričom časovú súvislosť medzi podaním prihlášky a touto zmenou je prihlasovateľ (majiteľ) povinný úradu preukázať. Vždy môže ísť len o takú úpravu, ktorá nespôsobí zmenu charakteru prihláseného označenia alebo ochrannej známky, teda nemôže ísť o úpravu, ktorá by menila niektorý zo základných prvkov prihláseného označenia alebo ochrannej známky. Ustanovenie § 27 ods. 1 zákona o ochranných známkach teda umožňuje prihlasovateľom a majiteľom takých ochranných známk, ktoré obsahujú ich identifikačné údaje, zmeniť v obmedzenom rozsahu označenie, resp. zapísanú ochrannú známku. Úprava iných údajov, ako údajov uvedených v zákone, nie je prípustná.

S poukazom na charakter zmeny resp. úpravy prihláseného označenia, ktorú navrhuje vo vyjadrení prihlasovateľ, je zrejmé že takáto úprava prihláseného označenia nezodpovedá podmienkam uvedeným v § 27 zákona o ochranných známkach, a preto ju nie je možné akceptovať.

Podľa § 28 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia, ktoré nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihláseným službám v triede 36, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a konaní nepredložil doklady ktorými by preukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k službám, pre ktoré je prihlasované v zmysle § 5 ods. 2 tohto zákona, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 tohto zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať Správnym súdom v Banskej Bystrici na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Lenka Midriaková
riaditeľka odboru

Doručiť:

Richtárech Juraj, Jahodová ulica 1392/30, 951 41 Lužianky, Slovenská republika