



Banská Bystrica 10.04.2024
POZ 2281-2023/Z-129-2024

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2281-2023 z 3.11.2023 prihlasovateľa Švancara Jiří, MBA, Kakosova 978/4, Praha, CZ,

sa zamieťa

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:

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 24.1.2024 uviedol, že výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „IBERO CASA Real Estate“ prihlásené pre služby „*Služby realitných kancelárií; správa nehnuteľností; prenájom bytov; vyberanie nájomného*“ v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“) nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov.

Úrad uviedol, že prihlasované označenie ako celok vo vzťahu ku všetkým prihlasovaným službám nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) tohto zákona pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru, účelu, obsahu, alebo iných vlastností prihlásených služieb.

Uvedené vyplynulo zo sémantickej analýzy označenia, ktoré je tvorené slovnými prvkami v cudzích jazykoch. Slovný prvok „IBERO“, ktorý zo španielskeho jazyka môžeme do Slovenského preložiť okrem iného aj vo význame „*Španiel, iberský, španielsky*“ (In.: PC Translator 2010), druhý slovný prvok „CASA“ je taktiež výraz zo španielskeho jazyka, ktorý môžeme do Slovenského preložiť okrem iného aj vo význame „*dom, domov, byt, domácnosť*“ (In.: PC Translator 2010), ďalšie dva slovné prvky označenia „Real“ a „Estate“ tvoria ustálené slovné spojenie v anglickom jazyku „Real Estate“, ktoré môžeme do Slovenského jazyka preložiť okrem iného aj vo význame „*nehnuteľnosti, nehnuteľný majetok, reality*“ (In.: PC Translator 2010).

Význam prihlasovaného označenia „IBERO CASA Real Estate“ tak môže byť preložením do slovenského jazyka vnímaný napríklad aj vo význame *Španielske domy, nehnuteľnosti*.

Ďalej úrad uviedol, že z prieskumu zápisnej spôsobilosti označenia vyplynulo, že pre relevantnú spotrebiteľskú verejnosť, ktorú v tomto prípade predstavuje primerane obozretná a pozorná skupina obyvateľov zaujímajúca a orientujúca sa v oblasti realít (vrátane realít na území Španielska), predstavuje prihlasované označenie ako celok iba jednoduchú opisnú informáciu o charaktere a účele poskytovaných služieb, ktorá však nie je ničím originálna, či výnimočná, a nedokáže zabezpečiť odlišenie nárokováných služieb prihlasovateľa od rovnakých služieb iných subjektov na trhu.

Úrad v správe uviedol, že význam prihláseného označenia, aj keď v cudzom jazyku, je relevantným spotrebiteľom, teda spotrebiteľom využívajúcich služby realitných kancelárií zahrňajúce predaj, prenájom a správu nehnuteľností, zrejmy na základe uvedenej sémantickej analýzy, ako aj na základe výsledkov prieskumu voľne dostupných zdrojov informácií na internete, z ktorých zjavne vyplýva, že poskytovanie nehnuteľností v Španielsku nie je pre slovenský trh výnimočným javom, ale je vcelku bežné. Uvedené dokladujú napríklad zdroje ako <https://www.realestates.sk/realestates/spanielsko/>, <https://www.spanielskenehnutelnosti.sk/sprievodca-kupou-v-esp>, <https://www.green-acres.es/sk>, <https://www.nehnutelnosti.sk/spanielsko/>, alebo ďalšie.

V nadväznosti na uvedené úrad uviedol názor, že pokiaľ sa relevantná spotrebiteľská verejnosť stretne s prihláseným označením na nárokováných službách (teda v súvislosti so službami realitných kancelárií) poskytne jej toto označenie iba jednoduchú informáciu o tom, že takto označené služby sú služby realitnej kancelárie zameranej na nehnuteľnosti (domy, byty) v Španielsku. Napriek skutočnosti, že prvá časť prihláseného označenia teda slovné spojenie „Ibero casa“ je v španielčine, v súvislosti s posúdením zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia je potrebné zohľadniť fakt, že v súčasnosti je bežnou obchodnou praxou nákup nehnuteľností v zahraničí slovenskými klientami (spotrebiteľmi) prostredníctvom realitných kancelárií pôsobiacich na území Slovenskej republiky. Klientovi realitnej kancelárie, ktorý sa zaujíma o zahraničné nehnuteľnosti (napr. v Španielsku) bude význam slovného spojenia „Ibero casa“ zrejmy a bude ho vnímať ako odkaz na obsah či účel poskytovaných služieb. V nadväznosti na uvedené má úrad za to, prihlásené označenie IBERO CASA Real Estate je ako celok označením, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištingtívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť služby prihlasovateľa od rovnakých alebo podobných služieb iných subjektov či osôb teda nie je spôsobilé určiť ich obchodný pôvod. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známk by bolo upreté právo iným subjektom či osobám s rovnakými alebo podobnými službami používať toto slovné označenie.

Na základe uvedených skutočností úrad konštatoval, že predmetné označenie je vo vzťahu ku všetkým prihláseným službám označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, čo uvedené označenie nie je schopné plniť, a preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Záverom úrad doplnil, že prekážku zápisnej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach má prihlasovateľ možnosť prekonať na základe § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, ak preukáže, že prihlasované označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovacia spôsobilosť pre tovary alebo služby, pre ktoré je prihlasované a pre ktoré sa žiada zapísať ako ochranná známka.

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.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie a vyjadrenie. Prihlasovateľ sa v stanovenej ani predĺženej lehote do 25.3.2024 k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia uvedenému v správe úradu zo dňa 24.1.2024 nevyjadril. Úrad naďalej trvá na vznesených námietkach týkajúcich sa zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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 toho

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:

Švancara Jiří, MBA, Kakosova 978/4, 155 00 Praha, Česká republika