



Banská Bystrica 21. 3. 2014
POZ 5294-2013/Z-140-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5294-2013 s názvom z 2.5.2013 prihlasovateľa BRANDMARKS s.r.o., J. Farkaša 12, 903 01 Senec, SK,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 29.1.2014 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

1) Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej úrad) v uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:

Listom doručeným Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) dňa 8.11.2013 boli Sociálnou poisťovňou, ul. 29 augusta, 813 63 Bratislava, podané pripomienky proti zápisu obrazového označenia



do registra ochranných známkov v súlade s § 29 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“).

a) Podávateľ pripomienok uviedol nasledovné:

Sociálna poisťovňa používa označenie, ktoré je veľmi podobné prihlasovanému označeniu, ktoré má tiež tvar




trojuholníka v modrej, bielej a červenej farbe, zapísané v registri ochranných známkov dňa 19.4.1999 pod číslom 185 025. Poukazuje na to, že takmer zhodné prihlasované označenie by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky podávateľa pripomienok, alebo jej dobrému menu, pretože prihlasovateľ by bez náležitého dôvodu mohol neoprávnene ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti už registrovanej ochrannej známky alebo dobrého mena podávateľa pripomienok. Ďalej sa odvoláva na ustanovenie § 5 ods. 1 písm. b) a l) zákona o ochranných známkach a navrhuje, aby úrad prihlasované označenie do registra ochranných známkov nezapísal.

V súlade s § 29 ods. 2 zákona o ochranných známkach, boli listom úradu z 20.11.2013 pripomienky zaslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

b) Prihlasovateľ k podaným pripomienkam uviedol nasledovné:

Nesúhlasí s tvrdením podávateľa pripomienok, že prihlasované označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani s tým, že predmetná prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere a že by ťažila s dobrého mena podávateľa pripomienok. Ďalej dodáva, že prihlasované obrazové označenie nebolo vytvorené na základe registrovanej obrazovej ochrannej známky a trojuholníky v rôznych variáciách existujú ako ochranné známky po celom svete. Poukazuje na to, že prihlasované označenie má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, pričom sklon trojuholníka je iný, farebnosť jednotlivých ohraničení je v inom poradí, majú iný tvar a sú inak spojené. Na základe uvedeného prihlasovateľ žiada, aby podané pripomienky boli zamietnuté.

Úrad v predmetnom prieskume zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky ďalej uviedol, že úrad vznesené pripomienky preskúmal v súlade s podmienkami ustanovenými zákonom o ochranných známkach ako i všeobecne záväznými právnymi predpismi a zistil nasledovné skutočnosti:

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 5294-2013 je obrazové označenie  prihlásené pre rôzne tovary ako sú nosiče údajov, počítače, softvér, zariadenia a prístroje v triede 9, papierové a lepenkové výrobky v triede 16, odevy a obuv v triede 25, šatstvo, bielizeň a ozdoby textilných výrobkov v triede 26 a pre rôzne služby ako je reklama a rôzne obchodné aktivity v triede 35, doprava, preprava a skladovanie tovaru v triede 39, spracovanie odpadu v triede 40, nakladateľstvo a vydavateľstvo publikácií, činnosť v oblasti zábavy, vzdelávania, kultúry a športu v triede 41, dizajnérstvo a inžinierske činnosti, v triede 42 a právne služby v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Čo sa týka požiadavky podávateľa pripomienok, aby úrad nezapísal prihlasované označenie do registra ochranných známk odvolávajúci sa na ustanovenie § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach úrad uviedol, že podľa uvedeného ustanovenia do registra ochranných známk nemožno zapísať tie označenia, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Podľa judikatúry označenia, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť sú najmä tie, ktoré z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti sú obvykle používané v obchode pre označovanie predmetných tovarov alebo služieb, alebo vo vzťahu ku ktorým existujú prinajmenšom konkrétne náznamy umožňujúce prijať záver, že môžu byť týmto spôsobom používané. Rozlišovaciu spôsobilosť nemajú tiež označenia, ktoré okrem iného pozostávajú z jednoduchého vyobrazenia výrobkov či z jednoduchých geometrických obrazcov. Za jednoduché geometrické obrazce sa považujú kruhy, čiary, pravouholníky, alebo obyčajný päťuholník a podobne.

Úrad konštatoval, že v prípade prihlasovaného označenia sa jedná o farebné vyobrazenie rovnostranného trojuholníka, ktorého strany sú tvorené predĺženými, postupne sa zužujúcimi zaoblenými obrazcami červenej, modrej a bielej farby zobrazujúcimi časť kvapky vzniknutej jej pozdĺžnym rezom. Úrad teda konštatoval, že prihlasované označenie vzhľadom na svoj charakter spĺňa podmienky zápisnej spôsobilosti v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože farebné vyobrazenie ako celok má rozlišovaciu spôsobilosť.

V prípade pripomienok, že prihlasované označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach, pretože ako tvrdí podávateľ pripomienok, prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, úrad uviedol nasledovné:


V zmysle podaných pripomienok z dôvodu, že prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere je potrebné pripomenúť, že dobrá viera je subjektívna kategória, ktorá v práve nie je definovaná ani vymedzená. V právnej terminológii sa za osobu nekonajúcu v dobrej viere považuje tá, ktorá pozná skutočnú situáciu a napriek tomu jedná nečestne (so zlým úmyslom, s úmyslom klamať a zavádzať iných) akoby táto osoba o tom nevedela.

Neexistencie dobrej viery môže byť aj preukázanie, že pokiaľ si niekto ochrannú známku vytvorenú a používanú daným subjektom registroval vo svoj vlastný prospech, bez jeho súhlasu a pri tom vedel, že tieto práva patria niekomu inému, potom táto osoba nekoná v dobrej viere.

Na účely posúdenia neexistencie dobrej viery prihlasovateľa v zmysle tohto ustanovenia treba zohľadniť všetky relevantné faktory, ktoré sa týkajú veci samej a ktoré existujú v okamihu podania prihlášky na zápis označenia ako ochrannej známky, a to najmä skutočnosť, že prihlasovateľ vie alebo musí vedieť, že tretia

osoba používa zhodné alebo podobné označenie pre zhodný alebo podobný výrobok alebo službu, ktoré by mohlo viesť k zámene s prihlasovaným označením.

Podávateľom pripomienok je Sociálna poisťovňa, ktorá bola zriadená 1. novembra 1994 zákonom č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni, a ako verejnoprávna inštitúcia je poverená výkonom nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia, ktoré prevzala od svojej predchodkyne Národnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa počas svojej dlhoročnej činnosti používa obrazové označenie  tvoriace rovnostranný trojuholník tvorený tromi graficky znázornenými kvapkami červenej, modrej a bielej farby situovaný na červenej základni. Farebnosť označenia je symbolicky vyjadrená vo farbách slovenskej trikolóry, čím sa zvyraňuje jej celospoločenský charakter a význam. Uvedené obrazové označenie má sociálna poisťovňa zapísané aj v registri ochranných známkov pre služby v oblasti nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia, pod číslom 185 025, s právom prednosti od 27.5.1996.

Čo sa týka prihlasovaného označenia POZ 5294-2013 úrad uviedol, že sa jedná tiež o rovnostranný trojuholník tvorený kvapkami vo farbách slovenskej trikolóry, s tým rozdielom, že je pootočený v smere pohybu hodinových ručičiek tak, že jeho základňa modrej farby zvierá s horizontálnou rovinou asi 30 stupňový uhol.

Úrad ďalej konštatoval, že zo zistení všetkých skutočností nemožno spochybníť, že prihlasovateľ nemohol nevedieť o existencii označenia pre Sociálnu poisťovňu, teda vedel, že podávateľ pripomienok už dlhodobo a intenzívne používal vyobrazenie rovnostranného trojuholníka tvoreného tromi graficky znázornenými kvapkami, čím sa uvedené označenie dostalo do povedomia širokej verejnosti. V prípade Sociálnej poisťovne sa jedná o verejnoprávnu inštitúciu, s ktorou vzhľadom na svoj charakter prichádzajú do kontaktu všetci občania SR. V tejto súvislosti je potrebné vziať do úvahy etické konanie v podnikaní s prihliadnutím na poctivé obchodné zvyklosti. Je potrebné uviesť, že prihláška ochrannej známky, ktorá nie je podaná v dobrej viere patrí k tým absolútnym dôvodom odmietnutia ochrany, ktoré sú všeobecne nezávislé od zoznamu tovarov a služieb.

Úrad ďalej uviedol, že na účely posúdenia existencie zlej viery prihlasovateľa ochrannej známky je potrebné zohľadniť stupeň všeobecnej známosti označenia v okamihu podania prihlášky na účely jeho zápisu ako ochrannej známky, lebo práve takýto stupeň všeobecnej známosti môže odôvodňovať záujem prihlasovateľa registrovať si veľmi podobné označenie rovnostranného trojuholníka tvoreného tromi graficky znázornenými kvapkami.

Úrad záverom uviedol, že prihlasovateľ v čase podania prihlášky ochrannej známky mal vedomosť o tom, že takmer identické označenie, predstavujúce rovnostranný trojuholník tvorený tromi graficky znázornenými kvapkami v národných farbách, používa iný subjekt, ktorým je verejnoprávna inštitúcia. Registrovaním prihlasovaného označenia by jeho majiteľ bez náležitého dôvodu mohol neoprávnene ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti označenia, ktoré je u širokej verejnosti všeobecne známe, čím by mohlo dôjsť k neoprávnenému poškodeniu práv podávateľa pripomienok, resp. zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že prihláška ochrannej známky POZ 5294-2013 nebola podaná v dobrej viere, ale v úmysle neoprávnene ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky podávateľa pripomienok. Vzhľadom na uvedené úrad konštatoval, že bola naplnená zápisná výluka prihlasovaného označenia v zmysle § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach a prihláška ochrannej známky bude podľa § 28 ods. 3 zákona o ochranných známkach zamietnutá.

2) Dňa 26.2.2014 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa, v ktorej uvádza nasledovné:

Prihlasované označenie nemá s pohľadom prihlasovateľa k označeniu, ktoré používa Sociálna poisťovňa žiadny vzťah. Prihlasovateľ popisuje genézu vzniku prihlasovaného označenia s tým, že prvou inšpiráciou pre vytvorenie označenia prihlasovateľa bol symbol Strany práv občanov – Zemanovci, ktorého grafický prvok tvoria červený a modrý trojuholník. Keďže prihlasovateľ podľa svojho tvrdenia chcel vychádzať z troch pruhov vlajky Slovenskej republiky, rozhodol sa pridať tretí trojuholník, pričom jeho cieľom bolo vytvoriť trojuholníkový obrazec, ktorý má inšpiráciu vo Svätej Trojici. Prvý variant vyobrazenia podľa prihlasovateľa tvorili vzájomne prepojené tri trojuholníky, ktoré by sa vzájomne dotýkali, uprostred ktorých by boli umiestnené písmená „SPO“. V konečnej variante vyobrazenia už uvedené písmená nefigurovali. Prihlasované označenie má podľa prihlasovateľa symbolizovať dynamiku, otáčajúci sa trojuholník, pričom


hrany sa nedotýkajú, čo naznačuje voľnosť, slobodu, avšak smerujúcu prepojenosť jednotlivých častí. Označenie Sociálnej poisťovne bolo podľa prihlasovateľa neskôr „vyrešeršované“, že je ochrannou známkou č. 185 025. Pri posudzovaní o podobnosti alebo zameniteľnosti prihlasovateľ uvádza, že označenie Sociálnej poisťovne je chránené len v oblasti nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia a keďže podľa prihlasovateľa toto označenie nemožno vnímať ako označenie s výraznou originalitou, nemožno mu prikladať ani „stupeň vážnosti známosti“. Prihlasovateľ záverom uvádza, že nebola naplnená výlučka zápisnej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach, ale že ide o politický nátlak, keďže riaditeľ Sociálnej poisťovne je zároveň poslancom parlamentu.

Záverečné vyjadrenie úradu:

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad trvá na svojom stanovisku, že prihlasované označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach, pretože prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere.

Ako už úrad vo svojom liste z 29.1.2014 uviedol, v prípade prihlasovaného obrazového označenia



ako aj v prípade označenia, ktoré dlhodobo používa Sociálna poisťovňa  sa jedná o rovnostranný trojuholník tvorený kvapkami vo farbách slovenskej trikolóry, s tým rozdielom, že v prípade prihlasovaného označenia je trojuholník pootočený v smere pohybu hodinových ručičiek tak, že jeho základňa modrej farby zvierá s horizontálnou rovinou asi 30 stupňový uhol. Nemožno preto súhlasiť s tvrdením prihlasovateľa, že prihlasované označenie nemá s pohľadu prihlasovateľa k označeniu, ktoré používa Sociálna poisťovňa žiadny vzťah. Na uvedenej skutočnosti nič nemení ani prihlasovateľom opisovaná genéza vzniku prihlasovaného označenia a dôvody, ktoré ho k jeho vytvoreniu viedli.

Úrad nemôže súhlasiť ani s tvrdením prihlasovateľa, že označenie Sociálnej poisťovne nemožno vnímať ako označenie s výraznou originalitou. V tomto prípade, ako vo svojom liste úrad tiež uviedol, ide o fantazijné obrazové označenie tvorené tromi kvapkami vo farbách slovenskej trikolóry, vytvárajúcich rovnostranný trojuholník. Takéto označenie má rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Čo sa týka otázky stupňa známosti tohto označenia vo verejnosti, ktorú prihlasovateľ tiež spochybňuje, je nutné zdôrazniť, že s uvedeným označením Sociálnej poisťovne, zapísaným aj v registri ochranných známk pre služby týkajúce sa činnosti tejto verejnoprávnej inštitúcie, prichádzajú dlhodobo do kontaktu všetci občania SR. Z tohto faktu je zrejmé, že verejnosť a teda aj prihlasovateľ v čase podania prihlášky ochrannej známky musel vedieť, že takmer identické označenie, predstavujúce rovnostranný trojuholník tvorený tromi graficky znázornenými kvapkami v národných farbách, používa verejnoprávna inštitúcia. Napriek tejto skutočnosti si predmetné obrazové označenie prihlásil na zápis do registra. Zistené skutočnosti teda vedú úrad k záveru, že prihláška ochrannej známky POZ 5294-2013 nebola podaná v dobrej viere, ale v úmysle neoprávnene ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky podávateľa pripomienok, resp. by mohlo dôjsť k neoprávnenému poškodeniu jeho práv.

Je potrebné uviesť, že prihláška ochrannej známky, ktorá nie je podaná v dobrej viere patrí k tým absolútnym dôvodom odmietnutia ochrany, ktoré sú všeobecne nezávislé od zoznamu tovarov a služieb. Skutočnosť, na ktorú poukazuje prihlasovateľ, že v čase podania predmetnej prihlášky ochrannej známky bolo označenie Sociálnej poisťovne používané a chránené len v oblasti nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia, je preto v tomto prípade irelevantná.

Záverom možno uviesť, že dôvody ktoré vedú úrad k záveru, že prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere v zmysle § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach prihlasovateľ nevyvrátil, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová
riadiateľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:
BRANDMARKS s.r.o.
Pezinok