



Banská Bystrica 29.1.2014
POZ 1242-2013/Z-46-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1242-2013 s názvom **Živnostenská banka** zo 17.7.2013 prihlasovateľa L. Z., Bratislava, SK,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) a § 6 citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 16.10.2013 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:

- 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.

Prieskumom zápisnej spôsobilosti zo 16.10.2013 bolo prihlasovateľovi taktiež oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 6 citovaného zákona.

Podľa § 6 citovaného zákona do registra sa nezapíše označenie, ak je zhodné so staršou ochrannou známkou iného prihlasovateľa alebo majiteľa pre zhodné tovary alebo služby; to neplatí, ak prihlasovateľ alebo majiteľ zhodnej staršej ochrannej známky udelí písomný súhlas na zápis označenia ako ochrannej známky.

Podľa § 4 citovaného zákona je staršou ochrannou známkou na účely tohto zákona:

- a/ ochranná známka zapísaná v registri ochranných známk Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len "register") so skorším právom prednosti,
- b/ medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c/ ochranná známka Spoločenstva so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d/ označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky (ďalej len "prihláška"), ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1242-2013 je výlučne slovné označenie „Živnostenská banka“ bez akýchkoľvek grafických prvkov prihlasované pre služby v triedach 35, 36 a 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len ako „úrad“) zistil, že vo vzťahu k prihlasovaným službám predmetné označenie bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie zamerania, obsahu a účelu prihlasovaných služieb. Uvedené vyplýva z významu slovných prvkov tvoriacich predmetné označenie. Slovný prvok „banka“ podľa Slovníka cudzích slov (SPN, 1997) znamená peňažný ústav sústredujúci dočasne voľné peňažné prostriedky a poskytujúci ich vo forme pôžičiek podnikom i jednotlivým občanom a pod výrazom „živnostník“ sa rozumie fyzická osoba, ktorá vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených živnostenským zákonom, vykonáva sústavnú činnosť samostatne.

Uvedené spojenie teda poskytuje priemernému spotrebiteľovi iba jednoduchú a priamu informáciu o tom, že pod takýmto označením budú ponúkané služby bánk (služby v oblasti poisťovníctva, finančníctva, peňažníctva a nehnuteľností prihlasované v triede 36) a s nimi súvisiace služby (reklamné, obchodné, administratívne a kancelárske prihlasované v triede 35 a telekomunikačné prihlasované v triede 38) a tieto budú poskytované živnostníkom, resp. budú primárne zamerané na živnostníkov.

Na základe uvedeného úrad prijal záver, že slovné označenie „Živnostenská banka“ je vo vzťahu k prihlasovaným službám označením opisným, t.j. označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom jednou zo základných hmotnoprávnych 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 musí svojou formou a obsahom umožniť spotrebiteľovi rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, čo predmetné označenie nie je schopné plniť, a preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

Úrad na základe vykonaného prieskumu ďalej zistil, že na území SR je platná zhodná slovná ochranná známka v znení „Živnostenská banka“ č. 206758, majiteľa UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika a slovná ochranná známka v priloženej úprave

ŽIVNOSTENSKÁ BANKA č. 194549, majiteľa UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Na Příkopě 858/20, 113 80 Praha 1, Česká republika, ktoré sú zapísané okrem iného aj pre rovnaké služby so službami predmetnej prihlášky prihlasovateľa v triedach 35, 36 a 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Keďže ide o zhodné ochranné známky so skorším právom prednosti, ktoré sú zapísané pre iných majiteľov pre rovnaké služby, je naplnená zápisná výluka v podľa § 6 citovaného zákona.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 23.12.2013 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, 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 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
riaditeľka
odboru známok a dizajnov

Doručiť:
L. Z.
Bratislava