



Banská Bystrica 24. 2. 2014
POZ 5745-2012/Z-85-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannnej známky POZ 5745-2012 s názvom „Biznis Plus“ z 26.10.2012 prihlasovateľa ČSOB Poist'ovňa, a. s., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, ktorého v konaní zastupuje advokát JUDr. Miroslav Budaj, Miletičova 71, 821 09 Bratislava,

sa zamietá

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

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 15.2.2013 a 6.8.2013 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.

Predmetné označenie je prihlásené pre služby v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 15.2.2013 úrad prihlasovateľovi oznámil, že výlučne slovné označenie je tvorené dvomi slovnými prvkami. Prvý slovný prvok „Biznis“ znamená „obchod, obchodný dohovor, obchodná činnosť, výhľad na výhodný obchod, hospodárske podnikanie“ (in. Veľký slovník cudzích slov 2003, Samo Šaling, Mária Ivanová-Šalingová, Zuzana Maníková). Druhý slovný prvok „Plus“ podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka SLEX99 okrem matematickej oblasti znamená aj „za podst. m. ako súčasť vlastného mena signalizuje vysokú úroveň, prospešnosť práce danej inštitúcie, novín, produktov apod.“. Spojením obidvoch slovných prvkov tvoriacich predmetné označenie „Biznis plus“ tak vzniká pojem, ktorý vo vzťahu k prihláseným službám (poist'ovníckeho a finančného charakteru) tvorí údaj, ktorý môže v obchodnom styku slúžiť na určenie obsahu, zamerania a charakteru predmetných služieb. Užívateľ predmetných služieb dostáva prostredníctvom predmetného označenia informáciu resp. údaj, na základe ktorého vie, že prihlásené poisťovnícke a finančné služby sú svojím obsahom a charakterom zamerané na oblasť obchodu, obchodnej činnosti či hospodárskeho podnikania, pričom doplnkový slovný prvok „Plus“ len laudatórnym spôsobom dopĺňa informatívnu opisnosť označenia ako celku v tom zmysle, že ide o vysokú resp. vyššiu úroveň ponúkaných predmetných služieb v rámci označeného produktu.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného úrad skonštatoval, že je zřejmé, že predmetné označenie ako celok je

vo vzťahu ku všetkým prihláseným službám opisné, pričom bez ďalších rozlišovacích prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť služby prihlasovateľa od služieb iných osôb či subjektov. To má za následok absenciu rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

V závere listu z 15.2.2013 úrad uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je predovšetkým podmienená 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 ho nemožno zapísať do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ zareagoval na daný prieskum listom doručeným úradu 7.3.2013, v ktorom poukázal na svoju skoršiu slovnú ochrannú známku „Biznis KOMPAKT“, pričom ako argument uviedol existenciu spoločného slovného prvku „Biznis“, ktorý podľa jeho názoru nadobudol rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlasovateľa vo vzťahu k prihlasovaným službám, pričom druhý slovný prvok „Plus“ len poukazuje na to, že ide o jeho nový produkt. V rámci tohto argumentu prihlasovateľ poukázal aj na potrebu zachovania kontinuity, keďže jeho klienti tento produkt využívajú už niekoľko rokov a tiež dodal, že prihlasované označenie je potrebné posudzovať v celej jeho komplexnosti.

Na margo vyššie uvedenej argumentácie prihlasovateľa **úrad** v liste zo 6.8.2013 uviedol, že súhlasne s prihlasovateľom má za to, že každé prihlasované označenie je potrebné posudzovať v celej jeho komplexnosti. Preto považuje za zavádzajúce označovať vyňatý slovný prvok „Biznis“ z prihláseného označenia ako celku (ktorý je striktno opisný) za taký prvok, ktorý by u relevantnej verejnosti mal nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť. Zároveň slovný prvok „Biznis“ prihlasovateľ účelovo vyňal aj zo spomínanej ochrannej známky „Biznis KOMPAKT“, k čomu je potrebné dodať, že rozlišovacia spôsobilosť označení sa posudzuje výlučne v rámci ich celku a nie na základe účelového vynímania jednotlivých opisných slovných prvkov z celkových označení. Nedodržaním tejto zásady prihlasovateľ vlastne poprel svoje tvrdenie o potrebe posudzovania označenia v celej jeho komplexnosti. Ide teda o dve rôzne označenia, ktoré nie je možné dávať do súvisu, pričom zákon o ochranných známkach nemá zakotvené také ustanovenie, ktoré by zohľadňovalo vyššie spomenutú potrebu zachovania kontinuity. Preto vyššie uvedený argument prihlasovateľa nijako nevyvrátil úradom vytýkanú absenciu zápisnej spôsobilosti predmetného označenia.

V ďalšom argumente prihlasovateľ spochybnil opisný charakter slovného prvku „Biznis“ s tvrdením, že „slovo „Biznis“ nie je priamo spojené s poisťovníctvom a ani nie je jeho produktom, teda nie je možné tvrdiť, že napĺňa podstatu § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach tak, že by sa ním vo všeobecnosti označovali určité služby poisťovníctva“.

K tomuto argumentu úrad uviedol, že predmetné ustanovenie § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach nehovorí výlučne len o druhej opisnosti (teda o určení druhu prihlásených služieb, ako sa to prihlasovateľ snažil naznačiť), ale aj o určení účelu a iných vlastností (resp. charakteru) prihlásených služieb. Teda niet pochyb o tom, že slovným prvkom „Biznis“ je jednoznačne opísaný účel a zameranie prihlásených poisťovníckych či finančných služieb, pretože užívateľ prihlásených služieb vie, že tieto služby sú svojim účelom a vlastnosťami (charakterom) zamerané na oblasť obchodu, obchodnej činnosti či hospodárskeho podnikania. Inak povedané, predmetný produkt prihlasovateľa poskytuje poisťky, finančné a podobné služby obchodníkom, podnikateľom či obchodným a podnikateľským subjektom. Takže nie je pravdou, že úrad tvrdil, že prostredníctvom slovného prvku „Biznis“ ide o všeobecné resp. druhovú označovanie určitých služieb poisťovníctva (ako sa na to prihlasovateľ irelevantne snažil poukázať), ale úrad má za to, že s vylúčením klamlivosti ide o určenie účelu, zamerania a charakteru predmetných služieb. K tomu úrad dodal, že striktno opisný slovný prvok „Biznis“ v spojení s inými slovnými prvkami, pokiaľ by tieto boli dištinkatívne, by mohlo v takom spojení tvoriť označenia majúce rozlišovaciu spôsobilosť, avšak v spojení s ďalším jednoznačne nedištinkatívnym slovným prvkom „Plus“ (v tomto prípade až laudatórny), toto označenie za také nemožno považovať. Preto ani tento argument prihlasovateľa nijako nevyvrátil úradom vytýkané zápisné prekážky pre predmetné označenie.

V závere svojej odpovede na daný prieskum prihlasovateľ ešte poukázal na iné ochranné známky, ktoré sa snažil dať do analógie s predmetným označením. Súčasne poukázal na ustanovenie Správneho poriadku, ktoré sa týka požiadavky, aby Správne orgány dbali na to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.

K tomu úrad uviedol, že v oblasti známkového práva nie je analógia prípustná vzhľadom na odlišnosti konaní vo veciach ochranných známk, ktoré sú dané hlavne charaktermi, druhmi označení a prihlasovanými tovarmi a službami, tzn. iným skutkovým stavom. Existujúce zápisy ochranných známk nevedú ani samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania k nároku na zápis. Z vyššie uvedeného vyplynulo, že v oblasti ochranných známk nie je možné uvažovať o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch, a preto odvolanie sa na správny poriadok v tomto prípade je irelevantné. Takže ani záverečný argument prihlasovateľa neprispel k prekonaniu úradom vytýkaných zápisných prekážok prihláseného označenia.

Vychádzajúc zo všetkých vyššie uvedených skutočností, úrad aj v liste zo 6.8.2013 skonštatoval, že predmetné výlučne slovné označenie nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ opätovne zareagoval na daný prieskum listom z 10.9.2013, v ktorom znovu vyjadril nesúhlasné stanovisko s jeho výsledkom.

V jeho prvom bode vzniesol svoj názor, že sa úrad nedostatočne vysporiadal s vyjadrením prihlasovateľa, pretože údajne nebral do úvahy existujúcu ochrannú známku prihlasovateľa „Biznis KOMPAKT“, ktorú používa od roku 2006 a tak nesprávne vraj aplikoval ustanovenia § 3 ods. 5 Správneho poriadku, ktorý sa na konanie pred Úradom priemyselného vlastníctva vzťahuje.

K tomu prihlasovateľ opätovne zadeklaroval, že vyňatý pojem „Biznis“ ako samostatný slovný prvok bude spotrebiteľ v prihlásenom označení považovať za rozhodujúci, keďže prihlasovateľ používa vyššie spomenutú ochrannú známku, ktorá taktiež obsahuje striktné opisný slovný prvok „Biznis“ a tiež opakovane uviedol, že označenie „Biznis Plus“ má byť vnímané ako celok, ktorý podľa jeho názoru nebude prekážkou v zmysle rozlíšenia prihlásených služieb od služieb iných subjektov z pohľadu ich užívateľa.

V druhom bode predmetného listu sa prihlasovateľ opätovne vrátil k ustanoveniu § 3 ods. 5 Správneho poriadku, ktoré hovorí „Rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.“ Svoj názor, že úrad nerešpektuje toto zákonné ustanovenie, sa prihlasovateľ snažil podporiť uvedením ďalších príkladov zapísaných ochranných známk tvrdiac, že prípady konaní, ktoré sa týkali ich zápisu sú skutkovo podobné, či zhodné.

Úrad v nadväznosti na vyššie uvedené zopakované argumenty prihlasovateľa nezmenil svoje pôvodné stanovisko. Nesúhlasí s jeho názorom, že by sa úrad dostatočne nevysporiadal z jeho vyjadrením uvedeným v liste zo 7.3.2013. Úrad totiž na rozdiel od prihlasovateľa má jednoznačne za to, že slovný prvok „Biznis“ má opisný charakter, ktorého obsahový význam je do takej miery všeobecný, že nemá žiaden predpoklad na to, aby svojou opisnosťou vo vzťahu k službám či už finančného alebo poisťovníckeho charakteru mohol individualizovať predmetné služby prihlasovateľa. Preto tvrdenie, prihlasovateľa, že už samostatný slovný prvok „Biznis“ bude spotrebiteľ v prihlásenom označení považovať za rozhodujúci, nemá opodstatnenie, pričom obsiahnutie tohto pojmu v existujúcej skoršej ochrannej známke prihlasovateľa nemôže mať na túto skutočnosť žiaden vplyv. Pokiaľ ide o slovný prvok „Plus“, úrad už raz uviedol, že z titulu jeho opisnosti, ktorá je navyše podčiarknutá jeho laudatórnym charakterom, deklaruajúcim vyššiu kvalitatívnu úroveň ponúkaných predmetných služieb, tento slovný prvok je nedištinkívny, ktorý nijako neprispieva k rozlišovacej spôsobilosti všeobecne známeho a opisného slovného prvku „Biznis“.

Taktiež je potrebné opakovane pripomenúť, že neprípustnosť vyššie spomenutej analógie, resp. neprípustnosť porovnávania označení s existujúcimi ochrannými známkami v rámci samostatných konaní o prihláškach ochranných známk, nie je možné spochybniť poukázaním na predmetné zákonné ustanovenie Správneho poriadku, keďže v prípade konaní o prihláškach ochranných známk podobnosť (ani zhodnosť) v zmysle požiadavky zachovania samostatnosti každého jednotlivého konania nemôže byť braná do úvahy. Tým pádom ani nie je dotknuté spomínané zákonné ustanovenie § 3 ods. 5 Správneho poriadku. Skutočnosť, že jednotlivé konania o prihláškach ochranných známk nemôžu byť považované za zhodné, či podobné, potvrdil aj Krajský súd v Banskej Bystrici vo svojom rozsudku zo dňa 4.5.2006 vo veci prihlášky ochrannej známky POZ 2641-99 s prihláseným označením v znení „Mitická“, kde v jednej časti spomínaného rozsudku uvádza:

„Pokiaľ žalobca v žalobe poukazoval na to, že aj v iných konaniach skutkovo zhodných alebo podobných rozhodol žalovaný tak, že zapísal ochranné známky, súd takéto porovnanie považuje za právne irelevantné, pre posudzovanie zákonnosti konkrétneho rozhodnutia žalovaného je poukazovanie na iné konanie bezvýznamné, súd sa stotožňuje s tvrdením žalovaného, že každé jednotlivé konanie o prihláške ochrannej známky je samostatným správny konaním, v ktorom úrad rozhoduje na základe správnej úvahy

vychádzajúc zo zisteného skutkového stavu a z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi predložené alebo navrhnuté.“

Preto úrad aj v tomto bode konštatuje, že vyššie uvedené argumenty prihlasovateľa neprispeli k nadobudnutiu rozlišovacej spôsobilosti prihláseného výlučne slovného označenia vo vzťahu k predmetným službám.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že prihlásené výlučne slovné označenie „Biznis Plus“ nie je možné zapísať do registra ochranných známkov, a preto 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 známkov a dizajnov

Doručiť:
advokát
JUDr. Miroslav Budaj
Miletičova 71
821 09 Bratislava