



Banská Bystrica 25. 2. 2015
POZ 653-2013/Z-96-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 653-2013 s názvom SUPERPOISTENIE z 10.4.2013 prihlasovateľa Superpoistenie s.r.o., Sartorisova 11, 821 08 Bratislava, SK, ktorého v konaní zastupuje Belička Ivan, Ing., Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica, SK,

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 24.5.2013 a 27.2.2014 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 písm. b), c) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť a 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.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej "úrad") na základe vykonaného prieskumu zistil, že prihlasované označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) cit. zákona, pretože je tvorené výlučne údajmi slúžiacimi v obchode na určenie druhu týchto služieb (§ 5 ods. 1 písm. c) cit. zákona). Uvedené vyplývalo z toho, že prihlasované označenie je výlučne slovným označením v bežnom type písma, ktoré pozostáva zo slovných prvkov „super“ a „poistenie“. Slovo „poistenie“ predstavuje druh finančnej služby poskytovanej poisťovňami. Slovo „super“ má v slovenskom jazyku (ale aj v anglickom jazyku) význam výborný, vynikajúci, napr. super výrobok (Krátky slovník slovenského jazyka, Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava 1997). Označenie „SUPERPOISTENIE“ vo vzťahu k prihlasovaným službám v triede 36 a k súvisiacim tovarom a službám v triedach 9, 16, 35 a 42 nemá bez ďalšieho rozlišujúceho prvku ako celok rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorené výlučne údajmi slúžiacimi v obchode na určenie druhu a kvality týchto služieb. Navyše výraz „SUPER“ robí prihlasované označenie pochvalným, poukazujúcim na výnimočnosť takto označených tovarov a služieb. Pri výlučne slovných označeniach v bežnom písme, ktoré sú tvorené viacerými slovami, nie je zo sémantického hľadiska podstatné, či sú prihlásené ako dve slová alebo so spojovníkom, či spolu bez medzery ako jedno slovo, pretože význam slov sa tým nemení.

Na základe uvedeného úrad konštatoval, že predmetné označenie vzhľadom na jeho všeobecnosť nemá rozlišovaciu spôsobilosť, teda schopnosť odlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť.

Prihlasovateľ vo vyjadrení, doručenom úradu 24.7.2013 uviedol, že s názorom úradu nesúhlasí, pričom uviedol zoznam zapísaných slovných ochranných známkov, ktoré by z tých istých dôvodov nemali byť zapísané.

Prihlasovateľ taktiež spochybnil námietku úradu, ktorá sa opiera o § 5 ods. 1 písm. b) a c) cit. zákona, kde dôvody podľa písm. c) úrad vysvetľuje extenzívne nad rámec zákona. Úrad hovorí o označení, ktoré je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu týchto služieb, čo ale podľa prihlasovateľa, úrad pri iných podobných označeniach neurobil. Zároveň uviedol, že úrad nepreukázal, že by jednotlivé tovary alebo služby nespĺňali literu zákona týkajúcu sa nedostatku rozlišovacej spôsobilosti. Taktiež vyjadril výčitku, že úrad neupozornil na možnosť prekonať namietané zápisné výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona.

Prihlasovateľ k vyjadreniu priložil CD nosič s dokladmi, ktoré mali preukázať, že prihlasovateľ vo veľkom rozsahu používa nezapísané označenie „SUPERPOISTENIE“ ako aj zapísanú ochrannú známku. Priložené nahraté CD obsahuje fotografie dennej tlače a periodík z rokov 2007-2012, predovšetkým Pravda, Šport, Sme, Trend, Profit, Hospodárske noviny a pod., ďalej obsahuje reklamné spoty v rádiách spolu s faktúrami za ich odvysielanie a iné. Podľa prihlasovateľa bolo dané označenie používané v slovnej aj kombinovanej podobe najmä prostredníctvom internetu, pričom v rádiách samozrejme v slovnej podobe a keďže sa jedná o celoslovenské médiá jedná sa o najširší možný dosah reklamy a informovania prakticky každého obyvateľa, z čoho jasne vyplýva rozsah používania označenia „SUPERPOISTENIE“ pred podaním prihlášky ochrannej známky POZ 653-2013.

Podľa vyjadrenia prihlasovateľa a vzhľadom na prax úradu a doloženie dokladov o používaní, je označenie „SUPERPOISTENIE“ dostatočne rozlišujúcim pojmom, keďže nie je označením „výlučným“ vo vzťahu k § 5 ods. 1 písm. c) a nie je známe, že by nejaká právnická, či fyzická osoba používala takéto označenie na rovnaké tovary a služby. V prípade, že by tomu aj tak bolo, má dotknutá osoba možnosť brániť sa v rámci námietkového konania.

Úrad, na základe vyjadrenia z 27.2.2014 po opakovanom preskúmaní prihlasovaného označenia aj s ohľadom na vyjadrenie prihlasovateľa a predložené doklady, naďalej trval na tom, že prihlasované označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach a je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na označenie konkrétneho druhu prihlasovaných poisťovacích služieb v triede 36 a s nimi súvisiacich tovarov v triedach 9 a 16 a služieb prihlasovaných v triedach 35 a 42, ako aj na označenie ich kvality, čo je dôvodom zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona.

Na základe uvedeného úrad konštatoval, že prihlasované, výlučne slovné označenie „SUPERPOISTENIE“ nie je spôsobilé na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona.

K porovnaniu s inými zapísanými ochrannými známkami, ktoré uviedol prihlasovateľ, a ktoré by z tých istých úradom namietaných dôvodov ako prihlasované označenie nemali byť zapísané, úrad konštatoval, že rozhodnutia úradu vo veci iných ochranných známkov nie sú vo všeobecnosti smerodajné pri rozhodovaní v predmetnom konaní. Každé konanie vo veciach ochranných známkov je samostatným správnym konaním a je úlohou úradu každé označenie individuálne posúdiť vo vzťahu k príslušným spotrebiteľom, ako aj tovarom a službám. Úrad je povinný prihliadať na špecifické okolnosti daného prípadu a rozhoduje na základe správnej úvahy vychádzajúc zo zisteného skutkového stavu a z doložených dôkazov.

Vo vyjadrení s poukázaním na skutkovo zhodné alebo podobné prípady, bez preukázania, že sa naozaj o takéto prípady jedná, prihlasovateľ uviedol množstvo zapísaných ochranných známkov z databázy úradu, na druhej strane však v tej istej databáze nepostrehol prihlášky ochranných známkov, ktoré úrad zamietol, z tých istých alebo podobných dôvodov ako prihlasované označenie. Napr. u zamietnutej prihlášky ochrannej známky POZ 5191-2011 v znení „miniHavarijné poistenie“ sa s ohľadom na jej výlučne slovné prevedenie, ako aj vzťah označenia k prihlasovaným tovarom a službám dá tvrdiť, že sa jedná o skutkovo zhodný alebo podobný prípad. Rovnako tak úrad zamietol aj prihlášku ochrannej známky POZ 1320-2007 s názvom SUPERPOISTENIE.

Čo sa týka chýbajúceho upozornenia na ustanovenie § 5 ods. 2 citovaného zákona, úrad uviedol, že nie je jeho povinnosťou upozorňovať každého prihlasovateľa na všetky možnosti, ktoré mu zákon o ochranných známkach poskytuje, zvlášť ak je prihlasovateľ zastúpený skúseným patentovým zástupcom, s dlhoročnou praxou v odbore ochranných známk, ktorý určite príslušnú legislatívu veľmi dobre ovláda.

Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona znamená, že prihlasované označenie, pôvodne bez rozlišovacej spôsobilosti, bolo prihlasovateľom používané v takej miere, že je schopné identifikovať pôvod prihlasovaných tovarov alebo služieb. Rozlišovaciu spôsobilosť možno kvalifikovať ako schopnosť označenia identifikovať v očiach spotrebiteľskej verejnosti tovary alebo služby pod týmto označením šírené, ktorú získalo intenzívnou obchodnou a propagačnou činnosťou v určitom čase a priestore, t. j. na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky pred podaním prihlášky na zápis označenia ako ochrannej známky do registra. S cieľom zistiť či označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť musí úrad vykonať celkový prieskum dokladov, ktoré sú mu k dispozícii a zistiť, či prihlasované označenie je schopné identifikovať tovary alebo služby prihlasovateľa, a tým ich rozlíšiť od tovarov alebo služieb iných subjektov, resp. či je relevantná verejnosť schopná identifikovať pôvod prihlasovaných tovarov alebo služieb. Zo známych judikatúr záväzných súdnych inštitúcií vyplýva, že na posúdenie toho, či prihlasované označenie získalo rozlišovaciu spôsobilosť, sa musí vziať do úvahy jeho celkový podiel na trhu, intenzita používania označenia, celoplošnosť a dlhodobosť používania označenia, množstvo finančných prostriedkov vložených do jeho reklamy, podiel relevantnej skupiny osôb schopnej identifikovať, že prihlasované tovary alebo služby pochádzajú od konkrétneho subjektu (Úrad priemyselného vlastníctva SR pri posudzovaní zastáva rovnaký prístup ako iné štáty EU).

Úrad po preskúmaní predložených dokladov konštatoval, že mnohé z predložených dokladov neobsahujú

dátum, ďalšia skupina dokladov obsahuje kombinované označenie _____, ktoré je zapísané ako ochranná známka č. 224774, doklady ďalej obsahujú výraz „superpoistenie“ ako obchodný názov spoločnosti prihlasovateľa, či označenie internetového portálu www.superpoistenie.sk, prípadne internetovej domény „superpoistenie.sk“.

Z uvedených dôvodov úrad nepovažoval predložené doklady za spôsobilé na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia „SUPERPOISTENIE“ pred podaním prihlášky ochrannej známky vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Prihlasovateľ vo vyjadrení, doručenom úradu 7.5.2014 zopakoval obsah svojho predchádzajúceho vyjadrenia s tým, že poukázal na ochranné známky, ktorých zoznam uviedol vo vyjadrení z 24.7.2013, kde podľa jeho názoru došlo k vybočeniu z hľadísk zákona a to § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach v spojení s § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. a porušeniu zásady správneho konania, že v skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch musí správny orgán rozhodovať rovnako.

Podľa prihlasovateľa správna úvaha správneho orgánu by sa pri rovnakom skutkovom stave mala uberať rovnakým smerom. To znamená, že otázka, či určitý druh označenia nárokováný pre rovnaký tovar je rozlíšenia spôsobilý, musí byť posudzovaná podľa rovnakých kritérií a záver musí byť náležite vyargumentovaný. Pokiaľ správna úvaha správneho orgánu nie je náležite odôvodnená, rozhodnutie nespĺňa náležitosti ustanovenia § 47 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), čo je dôvodom pre zrušenie rozhodnutia podľa § 250j ods. 2 písm. d) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Podľa názoru prihlasovateľa nemá vnútornú logiku, ak o veci skutkovo zhodnej z pohľadu predmetu posudzovania a pri aplikácii rovnakých kritérií posudzovania podá správny orgán inú odpoveď. Hodnotiaci proces nevyznieva objektívne, ak si správny orgán protirečí vo svojich záveroch v obdobných veciach.

Prihlasovateľ nesúhlasil s posúdením dokladov o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia. Uviedol, že prihlasované označenie bolo používané v slovnej aj v kombinovanej podobe najmä prostredníctvom internetu a v rádiách v slovnej podobe. Uvádza, že sloвне označenie „SUPERPOISTENIE“ je základom označení www.superpoistenie.sk a kombinovaného označenia.

Záverčné zhodnotenie úradu:

Prihlasovateľ poukázal na zoznam ochranných známk, ktorý podľa neho obsahuje označenia tvorené opisnými a všeobecne používanými slovnými prvkami. Navyše pochádzajú z rôznych období od roku 1995

do roku 2012. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že tak ako oblasť práva vo všeobecnosti, tak aj známkové právo sa prispôsobuje spoločenským zmenám a potrebám, čo sa samozrejme prejavuje v tom, že aj prax úradu sa postupne mení a vyvíja v závislosti od spoločenskej situácie. Nemožno opomenúť ani skutočnosť, že na úrovni Európskej únie v posledných rokoch čoraz viac vystupujú do popredia snahy o harmonizáciu postupov národných úradov pre ochranné známky v rozhodovacom procese, čo taktiež nezanedbateľným spôsobom ovplyvňuje vývoj a smerovanie praxe úradu. Navyše v konaniach o niektorých z prihlasovateľom vymenovaných ochranných známk boli predkladané dôkazové materiály o získaní rozlišovacej spôsobilosti používaním. Napokon je potrebné uviesť, že niektoré z predmetných ochranných známk boli vyhlásené za neplatné alebo zanikli z iných dôvodov a v súčasnosti nie sú zaregistrovanými ochrannými známkami. Prihlasovateľ pritom poukázal na ním uvedené ochranné známky bez toho, aby uviedol, v čom vidí podobnosť medzi skutkovým stavom v prípadoch týchto ochranných známk a skutkovým stavom v prípade prihláseného označenia, a najmä, aké skutočnosti dané tiež v prípade uvedených ochranných známk, odôvodňujú zápis prihláseného označenia do registra. Konštatoval len, že ak by nemalo byť zapísané prihlásené označenie, nemohli by byť zapísané ani ním uvedené ochranné známky. Len poukázanie na iné zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu funkciu ochrannej známky, nemôže viesť k jeho zápisu do registra ochranných známk.

Čo sa týka služieb je potrebné uviesť, že v triede 36 široký pojem „poisťovníctvo; finančné služby“ zahŕňa všetky poisťovacie služby a finančné služby ako sú finančné poistenie, poistenie motorových vozidiel, financovanie, poradenstvo a pod., ktoré úzko súvisia, resp. sú doplnkovými pre hlavnú činnosť „poisťovacie služby“. Jedná sa o komplexnú službu, ktorá zahŕňa iné služby, ktoré sú nevyhnutné k tejto činnosti (napr. finančné služby, poradenstvo). Ostatné prihlásené služby (počítačové služby alebo reklamné služby v triedach 35 a 42) a tovary (nosiče záznamov, počítačový softvér, databázy, publikácie a pod. v triedach 9 a 16) predstavujú doplnkové tovary a služby podporujúce hlavnú činnosť prihlasovateľa, resp. úzko súvisiace s predmetnými službami.

Prihlasovateľ na preukázanie rozlišovacej spôsobilosti predložil:

- faktúry za reklamné služby z roku 2007 (2x),
- faktúry za používanie domén auto-poistovna.sk (2007) a superpoistenie.sk (2012),
- kópiu strany z denníka Plus Jeden Deň z roku 2008,
- kópiu strany z denníka Sme s nečitateľným dátumom,
- kópiu strany z denníka Šport Niké z roku 2010,
- kópiu strany z denníka Hospodárske noviny z roku 2008,
- kópiu obchodnej zmluvy o vysielaní reklamy vo FUN Rádiu z decembra 2012 a EXPRES Rádiu z januára 2013,
- ostatné materiály sú nedatované a nedajú sa identifikovať z akého zdroja pochádzajú.

Úrad po preskúmaní predložených dokladov konštatuje, že doklady preukazujú používanie internetovej domény „www.superpoistenie.sk“ prihlasovateľom, čo však nepreukazuje používanie predmetného označenia vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám. Používanie internetových domén sa riadi úplne inými pravidlami ako používanie označení ako ochranných známk a právo na používanie internetovej domény nezakladá v žiadnom prípade právo na registráciu označenia zhodného s touto doménou, ako ochrannej známky. Predložené doklady vo forme dvoch faktúr z roku 2007 za reklamné služby, dvoch faktúr za používanie domén auto-poistovna.sk z roku 2007 a superpoistenie.sk z roku 2012 preukazujú používanie označenia „www.superpoistenie.sk“ vo vzťahu k propagovaniu tohto označenia rôznymi subjektmi (rádiá, internet, Avízo) v období roku 2007 a v období decembra 2012 a januára 2013, avšak predložené doklady nie je možné považovať za dostačujúce na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia „superpoistenie“ pred podaním prihlášky ochrannej známky vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach z dôvodu, že predložené doklady nepreukazujú intenzívne a dlhodobé používanie prihláseného označenia vo vzťahu k osobe prihlasovateľa, ako to vyžaduje inštitút nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti zakotvený v ustanovení § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Navyše množstvo dokladov nie je datovaných, a teda nie sú relevantným dôkazom na preukázanie používania prihláseného označenia pred podaním prihlášky ochrannej známky. V denníkoch sa označenie nevyskytuje v prihlasovanej podobe, ale vo forme grafického kombinovaného označenia

ako aj vo forme domény www.superpoistenie.sk. V rádiách sa síce prihlasované označenie vyskytuje v slovnej podobe avšak takýto doklad o reklamnej kampani v trvaní 15 dní (30 krát odvysielaný reklamný šot v trvaní 20 sekúnd) vo FUN rádiu a 7 dní (27 krát odvysielaný reklamný šot

v trvaní 20 sekund) v Rádiu Expres, nie je z kvantitatívneho hľadiska dostatočný. Zmyslom inštitútu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je totiž prekonanie niektorej z konštatovaných prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky uvedených v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, čo možno dosiahnuť 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. Navyše použitie tohto označenia spočíva v tom, že spotrebiteľ na uvedenej webovej stránke zadá potrebné údaje na výpočet poisťky a stránka mu následne ponúkne výber poistenia od konkrétnych poisťovní ponúkajúcich danú službu. Z uvedeného vyplýva, že spotrebiteľ, ktorý uzavrie poisťnú zmluvu vníma názov webovej stránky iba ako nástroj na vyhľadávanie najvýhodnejšieho poskytovateľa poistenia a nie ako ochrannú známku poskytovateľa poistenia. Ako poskytovateľ vníma konkrétnu spoločnosť (poisťovňu) u ktorej si uzatvára poistenie.

Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska výrobkov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto výrobkov a služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 citovaného zákona vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom, keďže každý z týchto dôvodov je nezávislý od iných a vyžaduje si oddelené skúmanie. Všeobecný záujem zohľadnený pri skúmaní každého z týchto dôvodov zamietnutia totiž môže, dokonca musí, odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia.

Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú výrobky alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu výrobkov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámeny rozlišovať tieto výrobky a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, obsahu, druhu výrobkov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochranných známk.

Úrad uvádza, že za ochrannú známku možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi prihlasovateľom, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov alebo služieb iného subjektu. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez iných rozlišovacích prvkov, nemôže plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa vzťahujú na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod výrobku alebo služby s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne výrobok alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnu, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnu.

Označenia uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi v obchode na určenie vlastností, zamerania, účelu, obsahu či druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známk.

Úrad ďalej uvádza, že označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triádu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného

subjektu). Prihlasované označenie túto funkciu neplní, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Na základe všetkých uvedených skutočností úrad konštatuje, že prihlasované, výlučne slovné označenie „SUPERPOISTENIE“ nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona.

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 známk a dizajnov

Doručiť:

Ing. Ivan Belička
Švermova 21
974 04 Banská Bystrica