




Banská Bystrica 4. 12. 2019


POZ 1626-2018/N-118-2019

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, Slovenská republika (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia  do registra ochranných známk, prihláseného 19.7.2018 prihlasovateľom Novamedia B. V., van Eeghenstraat 93-95, 1071 EX Amsterdam KvK Amsterdam, Holandsko, zastúpeným v konaní spoločnosťou Zivko Mijatovic and Partners, s. r. o., Krasovského 13, 851 06 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 1626-2018 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1.3.2019, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:


námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia  do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1626-2018 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 13.3.2019 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov a služieb v triedach 28, 36 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Námietky boli podané podľa § 30 v spojení s § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“).

Namietateľ odôvodnil námietky tým, že zverejnené označenie je zhodné alebo podobné so staršou ochrannou

známkou , č. 194038, ktorá má na území Slovenskej republiky (ďalej aj „SR“) dobré meno a použitie zverejneného označenia na tovaroch alebo službách, ktoré síce nie sú podobné so zapísanými tovarmi a službami pre staršiu ochrannú známku, by bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena uvedenej staršej ochrannej známky alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Namietateľ uviedol, že zverejnené označenie obsahuje slovo „pošta“, ktoré aj keď používa prihlasovateľ spolu so slovom „kód“ považuje za účelové, s cieľom predstierať rozlišovaciu spôsobilosť odvodenú od jeho registrovanej staršej ochrannej známky, resp. od jej slovnej časti. Podľa namietateľa prihlasovateľom požadovaný zápis zverejneného označenia do registra bez akéhokoľvek náležitého dôvodu má neoprávnene ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky s cieľom parazitovať na dobrej povesti a dobrom mene namietateľa.

Okrem uvedeného podľa namietateľa prihlasovateľ používa pojem „pošta“ v rozpore s platnou legislatívou, pretože podľa § 8 ods. 8 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, označenie „pošta“ možno používať len na označenie prístupových miest verejnej poštovej siete a kontaktných miest verejnej poštovej siete. Tým nie je dotknuté právo použiť označenie „pošta“

v kombinácii s inými slovami ako súčasť obchodného mena poštového podniku alebo ako súčasť názvu poštovej služby poštového podniku, pokiaľ je zabezpečená odlišiteľnosť od označenia podľa predchádzajúcej vety.

Namietateľ dodal, že v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia je zrejmé, že označenie „pošta“ môže používať len:

- a) Poskytovateľ univerzálnej služby v rámci svojej verejnej poštovej siete, pričom na území SR je jediným poskytovateľom univerzálnej poštovej služby len Slovenská pošta, a. s. a to na základe poštovej licencie, ktorú vydal Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
- b) Iný registrovaný poštový podnik, ktorý tento pojem môže použiť ako súčasť svojho obchodného mena alebo ako označenie svojej poštovej služby, ktorú poskytuje. Prihlasovateľ nie je registrovaným poštovým podnikom na území SR, a preto označenie „pošta“ nemôže používať (pozri register poštových podnikov: <https://www.teleoff.gov.sk/zoznam-podnikov/>).

Vzhľadom na uvedené namietateľ žiadal, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol v plnom rozsahu.

Listom úradu z 10.5.2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení k námietkam z 19.6.2019 uviedol, že namietateľ si uplatnil len námietkový dôvod podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, ktorý vyžaduje predloženie dôkazných prostriedkov a preukázanie skutočností o existencii dobrého mena staršej ochrannej známky a naplnení ďalších podmienok tohto ustanovenia, avšak nepredložil žiadne dôkazy o ním tvrdených skutočnostiach.

Prihlasovateľ v tejto súvislosti uviedol, že v námietkovom konaní je úrad pri skúmaní obmedzený na skutočnosti, dôkazy a argumenty namietateľa, pričom pri posudzovaní toho, či staršia ochranná známka má dobré meno, nemôže brať do úvahy skutočnosti, ktoré sú mu známe v dôsledku jeho vlastnej činnosti a mal by sa opierať výlučne o zistenia z dôkazov predložených namietateľom. Prihlasovateľ označil podané námietky za bezpredmetné vzhľadom na to, že namietateľ nepredložil na preukázanie dobrého mena staršej ochrannej známky žiadne dôkazy, a teda neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal dobré meno staršej ochrannej známky.

Z uvedeného dôvodu nie je podľa prihlasovateľa podstatné posúdenie podobnosti alebo nepodobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky, pretože aj v prípade podobnosti označení by namietateľ nemohol byť úspešný práve z dôvodu nesplnenia si dôkaznej povinnosti.

K argumentu namietateľa o tom, že podľa neho prihlasovateľ používa pojem „pošta“ v rozpore s platnou legislatívou prihlasovateľ uviedol, že námietky je možné podať len z dôvodov podľa § 7 zákona o ochranných známkach. Napriek tejto skutočnosti prihlasovateľ dodal, že namietateľom uvedený zákon o poštových službách výslovne upravuje slovo „pošta“, ktoré však zverejnené označenie nepoužíva. Zverejnené označenie obsahuje slovo „POŠTAKÓD“, t. j. slovo odlišné od zákonom vymedzeného slova „pošta“. Okrem uvedeného prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že v registri ochranných známk sa nachádzajú ochranné známky obsahujúce slovo „pošta“, napr. „Kvetinová pošta“, „Uhoľná pošta“, „Ostrá pošta“.

Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ navrhol, aby úrad podané námietky zamietol.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:


Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 7 písm. b) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky EÚ na území Európskej únie dobré meno, ak by použitie tohto označenia v spojení s tovarmi alebo so službami, ktoré sú zhodné, podobné alebo nepodobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu


neoprávnené ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Podľa § 4 zákona o ochranných známkach je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška zverejneného označenia , číslo spisu POZ 1626-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 19.7.2018 prihlasovateľom Novamedia B. V., van Eeghenstraat 93-95, 1071 EX Amsterdam KvK Amsterdam, Holandsko a zverejnená 1.3.2019 vo Vestníku úradu pre tovary a služby v triedach 28, 36 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica je

majiteľom ochrannej známky  č. 194038 (ďalej aj „staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 20.8.1999, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 6, 16, 20, 22, 35, 36, 37, 38, 39, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

Na naplnenie skutkovej podstaty ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je potrebné kumulatívne splnenie nasledujúcich podmienok:

- označenia musia byť zhodné alebo podobné,
- musí byť preukázané dobré meno starších ochranných známk na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie, ktorého nadobudnutie predchádzalo dňu podania prihlášky zverejneného označenia,
- použitie zverejneného označenia môže priniesť jeho prihlasovateľovi neoprávnenú výhodu využívaním rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk, či spôsobiť im ujmu.
- označenia musia byť zhodné alebo podobné,
- musí byť preukázané dobré meno starších ochranných známk na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie, ktorého nadobudnutie predchádzalo dňu podania prihlášky zverejneného označenia,
- použitie zverejneného označenia môže priniesť jeho prihlasovateľovi neoprávnenú výhodu využívaním rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk, či spôsobiť im ujmu.

Dobré meno staršej ochrannej známky sa viaže na hodnotenie danej ochrannej známky verejnosťou, je vyjadrením vzťahu spotrebiteľskej verejnosti k tejto ochrannej známke. Posúdenie dobrého mena predpokladá kvantitatívne posúdenie miery, v akej je ochranná známka známa relevantnej verejnosti, pričom požadovaný stupeň známosti je potrebné považovať za splnený, ak je ochranná známka známa podstatnej časti relevantnej verejnosti. Za účelom posúdenia stupňa známosti ochrannej známky je potrebné vziať do úvahy všetky relevantné skutočnosti, najmä podiel ochrannej známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu jej používania, ako aj výšku investícií vynaložených podnikom na propagáciu ochrannej známky. Uvedené musí byť zrejmé z dôkazov predložených namietateľom v súlade s ustanovením § 52 zákona o ochranných známkach, namietateľ teda musí dobré meno staršej ochrannej známky náležite preukázať. Nie je prípustné aby úrad suploval namietateľa v preukazovaní dobrého mena aj keby mu určité skutočnosti o známosti subjektu alebo ochrannej známky boli z pracovnej praxe známe.

V predmetnom prípade je teda nutné konštatovať, že namietateľ v súvislosti s uplatneným námietkovým dôvodom neunesol dôkazné bremeno, keďže nepredložil žiadne dôkazy, len konštatoval, že staršia ochranná známka, ktorej je majiteľom, má na území Slovenskej republiky dobré meno.

Keďže namietateľ svoje tvrdenie nepodložil žiadnymi dôkazmi a nepreukázal, že staršia ochranná známka je ochrannou známkou s dobrým menom v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, nesplnil tak jednu z kumulatívnych zákonných podmienok

obsiahnutých v citovanom ustanovení. Z uvedeného dôvodu ďalšie hmotnoprávne podmienky citovaného ustanovenia neboli posudzované, pretože by nemali vplyv na konečné rozhodnutie.

K poukázaniu namietateľa, že prihlasovateľ používa pojem „pošta“ v rozpore s platnou legislatívou je nutné uviesť, že úrad nemá kompetenciu posúdiť, či prihlasovateľ používa slovo „pošta“ v rozpore s ustanoveniami zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vzhľadom na tieto skutočnosti 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 v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

Slovenská pošta, a. s.,
JUDr. Milan Kračún, vedúci právneho odboru Slovenskej pošty, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica

Zivko Mijatovic and Partners, s. r. o.
Krasovského 13
851 06 Bratislava