



Banská Bystrica 18. augusta 2014
POZ 93-2013 II/110-2014

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 11. marca 2014 prihlasovateľom Miroslavom Beličkom, Javorová 3, 974 01 Banská Bystrica, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej len „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 93-2013/Z-63-2014 zo 4. februára 2014 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „SLOVENSKÁ PROGNOTICKÁ AGENTÚRA“, č. spisu POZ 93-2013, na návrh ustanovenej odbornej komisie takto rozhodol:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamietla a rozhodnutie zn. POZ 93-2013/Z-63-2014 zo 4. februára 2014 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 93-2013/Z-63-2014 zo 4. februára 2014 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) predmetného zákona zamietnutá prihláška slovnej ochrannej známky „SLOVENSKÁ PROGNOTICKÁ AGENTÚRA“, č. spisu POZ 93-2013 (ďalej len „prihlásené označenie“).

Dôvodom napadnutého rozhodnutia bolo konštatovanie, že prihlásené označenie napĺňa vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 16, 35, 36, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zápisné výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, pretože ako celok nemá rozlišovaciu spôsobilosť a zároveň opisuje zameranie, resp. účel a zemepisný pôvod nárokováných tovarov a služieb. Podľa prvostupňového orgánu slovné spojenie „SLOVENSKÁ PROGNOTICKÁ AGENTÚRA“ bez ďalších rozlišujúcich prvkov môže slúžiť na označenie agentúry (t. j. organizácie) pôsobiacej v Slovenskej republike v oblasti vedného odboru zaoberajúceho sa prognózovaním, čo vyplýva z významu slovných prvkov tvoriacich prihlásené označenie. Prihlásené označenie je teda všeobecného charakteru a na označovanie svojich tovarov alebo služieb ho môže v súčasnosti i v budúcnosti použiť ktorýkoľvek subjekt, a preto k takémuto označeniu jeho zápisom do registra ochranných známkov nie je možné priznať dispozičné právo len pre jeden subjekt.

Pokiaľ ide o zoznam nárokováných tovarov a služieb, k tomuto prvostupňový orgán uviedol, že prihlásené označenie pomenúva ich zameranie a obsah. Uvedené vyplývalo z toho, že názov agentúry „Slovenská prognostická agentúra“ informuje relevantného spotrebiteľa o jej službách, ktoré sú predovšetkým späté s ekonomikou a zaoberajú sa takými veličinami ako je miera nezamestnanosti, spotreba, investície, objem peňazí, úroková miera, hrubý domáci produkt, cenová hladina, miera inflácie a pod. Čo sa týka služieb predpovedí, analýz, odhadov a ostatných finančných služieb prihlásených v triede 36, služieb spočívajúcich v organizovaní rôznych podujatí a školení prihlásených v triede 41, poradenských služieb a služieb navrhovania systémov, výskumu a vývoja prihlásených v triede 42 a tiež služieb poradenstva v oblasti

bezpečnosti a právneho výskumu nárokových v triede 45, prvostupňový orgán konštatoval, že prihlásené označenie priamo pomenúva ich obsah a zameranie. Ostatné prihlásené tovary a služby zatriedené do tried 16 a 35 (nosiče informácií, reklamné, obchodné, administratívne služby a pod.) predstavujú podľa jeho názoru doplnkové, resp. súvisiace služby s hlavnou činnosťou.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzali správy úradu z 15. marca 2013 a 11. septembra 2013, ktorými bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojich vyjadreniach odmietol názor úradu.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého vyjadril svoje presvedčenie, že prvostupňový orgán nedostatočne posúdil prihlásené označenie a nezobral do úvahy všetky jemu známe skutočnosti.

Vyjadril presvedčenie, že námietka prvostupňového orgánu o nedostatku rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia je účelová, keďže tento poukazuje a uplatňuje ustanovenie § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach hovoriace o označení, ktoré 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. V tejto súvislosti prihlasovateľ zdôraznil, že predmetné ustanovenie nehovorí o kombinácii uvedených vlastností, ale výlučne o označení, ktoré je tvorené zemepisným pôvodom alebo časom výroby alebo inými vlastnosťami. Uvedené vyplýva z toho, že v predmetnom ustanovení nie je použitá spojka „a/alebo“, ale len vylučovacia spojka „alebo“, a preto na prihlásené označenie tvorené slovným spojením „SLOVENSKÁ PROGNOŠTICKÁ AGENTÚRA“ nie je možné uplatniť ustanovenie § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach.

Prihlasovateľ ďalej konštatoval, že označenie „SLOVENSKÁ PROGNOŠTICKÁ AGENTÚRA“ nedefinuje tovar ani službu v priamom význame, nakoľko nejde o tovary patriace do tried, ktoré sú predmetom ochrany, a nie je možné ho extenzívne vykladať len ako označenie určujúce službu, ktorá vlastne ani službou nie je (prognostika). Z uvedeného dôvodu prihlásené označenie môže individualizovať nárokové tovary a služby.

Za nesprávne označil tiež tvrdenie prvostupňového orgánu, podľa ktorého analógia v oblasti známkového práva nie je prípustná vzhľadom na odlišnosť konaní vo veciach ochranných známk. V tejto súvislosti poukázal na to, že existuje rad rozsudkov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „Najvyšší súd SR“), ktoré uvedené tvrdenie vyvracajú a sú nadradené rozsudkom krajských súdov, na ktoré sa odvolával prvostupňový orgán v rámci svojich vyjadrení. V tejto súvislosti poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu SR z 3. decembra 2008, č. k. 3 Sžh 2/2007, v rámci ktorého Najvyšší súd SR použil analógiu z rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky č. 0134539 z 30. mája 2001, hoci išlo o zahraničný orgán spadajúci pod odlišnú jurisdikciu. Keďže úrad v tomto konaní vystupoval ako žalovaná strana, s predmetným rozhodnutím bol oboznámený, a teda konštatovanie prvostupňového orgánu o neprípustnosti analógie je podľa prihlasovateľa nesprávne a v rozpore s právnym názorom Najvyššieho súdu SR, ktorý analógiu pripúšťa aj v konaniach týkajúcich sa priemyselných práv.

Podľa prihlasovateľa správna úvaha správneho orgánu by sa pri rovnakom skutkovom stave mala uberať rovnakým smerom. To znamená, že otázka, či určitý druh označenia prihlásený 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. Občianskeho súdneho poriadku 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.

V nadväznosti na uvedené prihlasovateľ poukázal na označenia „Slovenská ratingová agentúra“, č. spisu POZ 943-2001, a „Rómska tlačová agentúra“, č. spisu POZ 3486-2002, ktoré sú podľa jeho názoru svojou povahou veľmi blízke prihlásenému označeniu, keďže obidve tieto označenia predstavujú spojenie zemepisného miesta a ďalších slov, pričom pri týchto úrad rozhodol odlišne ako v prípade prihláseného označenia.

S ohľadom na uvedené skutočnosti navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté prvostupňové rozhodnutie zrušil a prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 93-2013 postúpil na zverejnenie.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu podaného rozkladu, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo a posúdil dôvody uvádzané účastníkom konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak 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.

Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.

Prihláška slovnej ochrannej známky „SLOVENSKÁ PROGNOŠTICKÁ AGENTÚRA“, č. spisu POZ 93-2013, bola prihlasovateľom Miroslavom Beličkom, Javorová 3, 974 01 Banská Bystrica, podaná 18. januára 2013 pre tovary „*periodická a neperiodická tlač, časopisy, publikácie, prílohy k časopisom, baliaci papier, blahoprajné karty, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinkové obaly z plastických materiálov na balenie, časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, kávové filtre, papierové, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, leporelá, mapy, obálky (papierenský tovar), obaly (papierenský tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, reprodukcie grafické, tlačené reklamné materiály, umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov*“ v triede 16 a pre služby „*organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, obchodné odhady, obchodné rady a informácie spotrebiteľom, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, prieskum verejnej mienky, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), revízia účtov, prenájom reklamných materiálov, reklama, reklamná a propagačná činnosť, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, uverejňovanie reklamných textov, analýzy nákupných cien, veľkoobchodných cien, automatizované spracovanie dát v administratíve, barterové operácie, komerčné informačné kancelárie, marketing, marketingové štúdie, obchodné administratívne služby, obchodné alebo*

podnikateľské informácie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, zásielkové reklamné služby, podpora predaja (pre tretie osoby), pomoc pri riadení komerčných a priemyselných podnikov, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia, poradenstvo pre vedenie podnikov, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, poskytovanie pomoci pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov, prieskum trhu, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, revízia účtov, rozmnožovanie a kopírovanie dokumentov, sekretárske služby, spracovanie textov, sprostredkovanie kompenzačných obchodov s tovarom na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, sprostredkovanie obchodu s tovarom, účtovníctvo, uverejňovanie reklamných textov, vedenie kartoték v počítači, vedenie účtovných kníh, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), zbieranie údajov do počítačových databáz, zaraďovanie údajov v počítačových databázach, zostavovanie výpisov z účtov, zhromažďovanie, zoraďovanie dát v platobnom styku, sprostredkovanie uvedených služieb v tejto triede “ v triede 35, „finančné analýzy, ekonomické prognózy, finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti), daňové odhady, bankovníctvo, burzové maklérsstvo, clearing (zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné platenie), služby na využívanie dôchodkových fondov, faktoring, spravovanie financií, finančné informácie, finančné poradenstvo, finančné služby, finančný lízing, garancie, záruky, kaucie, hypotéky (poskytovanie pôžičiek), informácie o poistení, investovanie kapitálu, kapitálové investície, klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov), konzultačné služby v oblasti poisťovníctva, finančný lízing, oceňovanie a odhady nehnuteľností, poistenie proti nehodám, oceňovanie a odhady (daňové), platenie splátok, zdravotné poistenie, uzatváranie poistiek, poisťky životné, poradenstvo v oblasti poistenia, pôžičky (finančné), sporiteľne, spravovanie financií, sprostredkovanie poistenia, sprostredkovanie (maklérsstvo), úverové banky, uzatváranie poistiek proti požiaru, vydávanie cenných papierov, vydávanie cestovných šekov, vydávanie kreditných kariet“ v triede 36, „organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie a vedenie školení, činnosť umeleckej a športovej agentúry, činnosť v oblasti zábavy a kultúry a športu, filmová tvorba, fotografická reportáž, fotografovanie, organizovanie a plánovanie večierkov, organizovanie a vedenie kolokvií, organizovanie audiovizuálnych predstavení na účely kultúrne a zábavné, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie plesov, organizovanie predstavení (manažérske služby), organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných), organizovanie súťaží krásy, organizovanie športových podujatí a súťaží, organizovanie športových súťaží, organizovanie živých vystúpení, prevádzkovanie galérie, umelecké módné agentúry, usporadúvanie divadelných, filmových, koncertných a iných predstavení na účely kultúrne a zábavné, usporadúvanie koncertov, hudobných a tanečných produkcií, vydávanie periodických a neperiodických publikácií s výnimkou reklamných, vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov, výchovno-zábavné klubové služby, výroba (tvorba) videofilmov, organizovanie podujatí spojených s udeľovaním ocenení v rôznych oblastiach obchodu a verejného života, vzdelávanie, akadémiie, vyučovanie, školenia, korešpondenčné kurzy, diaľkové štúdium, výcvik a tréning riadiacich a manažérskych zručností, skúšanie a preskúšavanie riadiacich a manažérskych zručností, vydávanie kníh, príručiek a slovníkov, vydávanie periodickej a neperiodickej tlače, časopisov, novín, vydávanie online kníh a časopisov v elektronickej podobe, vydávanie zborníkov, výcvik, zverejňovanie textov s výnimkou reklamných, pomoc pri výbere povolania (poradenstvo v oblasti vzdelávanie)“ v triede 41, „grafický dizajn, navrhovanie (priemyselný dizajn), navrhovanie obalov, obalový dizajn, odborné poradenstvo týkajúce sa počítačov a príslušenstva k nim, priemyselný dizajn, spravovanie autorských práv, sprostredkovanie uvedených služieb v tejto triede, štúdie technických projektov, projektová činnosť, umelecký dizajn, výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov), spravovanie autorských práv, prenájom počítačov, servis počítačových programov, počítačové programovanie, poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru, poradenské služby v oblasti počítačového softvéru, prenájom počítačového softvéru, tvorba softvéru, návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie počítačových programov a počítačových systémov, najmä programového vybavenia internetových, intranetových či iných sieťových serverov, serverových staníc a systémov vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie báz dát, iných dátových systémov a aplikácií na ich spracovanie vrátane poskytovania prístupu k nim a ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie internetových či intranetových počítačových stránok a nástieniek (webpages a websites) a internetových či intranetových aplikácií vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, hostovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetové či intranetové počítačové stránky a nástienky (webpages a websites) alebo hostovanie (poskytovanie voľného priestoru) v rámci týchto stránok či nástieniek, hostovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetové či intranetové aplikácie, prevod (konverzia) počítačových programov, dát či iných údajov v elektronickej podobe z rôznych formátov

do iných formátov, prevod (konverzia) dokumentov, dát či iných údajov z fyzických médií na elektronické médiá, aktualizovanie počítačových programov, hostovanie na počítačových stránkach (webových stránkach), inštalácia počítačových programov, licencie práv duševného vlastníctva, návrh počítačových systémov, obnovovanie počítačových databáz, počítačové programovanie, zhotovovanie kópií počítačových programov, prenájom počítačového softvéru, prevod a konverzia počítačových programov a údajov, prieskum v oblasti využitia počítačov, vytváranie a udržiavanie webových stránok pre zákazníkov, poradenské a konzultačné služby v oblasti hardvér a softvér“ v triede 42 a „mediačné služby, služby komerčných právnikov, poradenstvo v oblasti bezpečnosti, konzultačné služby v oblasti práva, sledovacie služby v oblasti duševného vlastníctva, licencie práv duševného vlastníctva, poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva, právny výskum, spravovanie autorských práv“ v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil záver prvostupňového orgánu o zamietnutí prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 93-2013 a zotrval na konštatovaní o zápisnej spôsobilosti prihláseného slovného označenia „SLOVENSKÁ PROGNOŠTICKÁ AGENTÚRA“.

Pred samotným preskúmaním dôvodov, ktoré viedli k vydaniu napadnutého rozhodnutia, poukazuje orgán rozhodujúci o rozklade na základné zásady a princípy známkového práva a na význam a zmysel ochranných známk. V intenciách ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach možno za ochrannú známku uznať označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, t. j. označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedená možnosť a schopnosť identifikácie obchodného pôvodu tovaru a služby (s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou) je vyjadrením základnej funkcie ochrannej známky.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia (s ohľadom na uvedenú základnú funkciu ochrannej známky) je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlišiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné vziať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výlučka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triedu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Ďalšia absolútna zápisná výlučka uvedená v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach bráni zápisu označenia, ktoré je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z „vlastností“ tovaru alebo služby, pre ktorú sa zápis žiada, a preto by mali takéto označenia ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami. Vymenovanie dôvodov zápisu nespôsobilých označení a údajov (vlastností tovarov alebo služieb) v písm. c) je len demonštratívne a pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označenia tak možno brať do úvahy aj akúkoľvek inú „vlastnosť“ tovarov alebo služieb, pre ktoré sa označenie prihlasuje.

Existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). Rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť 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. Uniesť dôkazné bremeno, t. j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať, musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Pri posudzovaní, či

prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie, dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pritom posudzuje vo vzťahu k osobe prihlasovateľa, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp.

Pri skúmaní vecných dôvodov, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené slovným spojením „SLOVENSKÁ PROGNOTICKÁ AGENTÚRA“ napísaným bežným typom písma bez akýchkoľvek ďalších slovných alebo grafických prvkov. Každé zo slov predmetného slovného spojenia poskytuje relevantnému spotrebiteľovi konkrétny a zreteľný obsah a zmysel. Slovný prvok „slovenská“ je prídavným menom odvodeným od zemepisného údaja „Slovensko“, ďalej slovo „prognostická“ je prídavné meno odvodené od slova „prognostika“, ktoré poukazuje na vedný odbor zaoberajúci sa prognózovaním (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, r. 2003) a tiež sa ním označuje teória a prax vypracúvania prognóz; veda o spôsobe a formách tvorenia prognóz, perspektív vývoja určitého javu [In.: Slovník cudzích slov (akademický), r. 2005] a nakoniec slovo „agentúra“ má význam zastupiteľstvo, tlačová, spravodajská kancelária, výzvedná služba (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, r. 2003) alebo aj zastupiteľstvo, organizovaná sieť agentov vykonávajúcich špionáž, spravodajská, tlačová, bezpečnostná kancelária, inštitúcia, podnik zabezpečujúci určité služby [In.: Slovník cudzích slov (akademický), r. 2005].

Z hľadiska významu je nesporné, že prihlásené označenie ako celok poskytuje relevantnému spotrebiteľovi priamu informáciu o tom, že pod týmto označením bude v Slovenskej republike pôsobiť inštitúcia zaoberajúca sa prognózovaním a vypracúvaním prognóz z rôznych oblastí spoločenského, kultúrneho alebo politického života. Tieto prognózy sa pritom môžu týkať tak ekonomických a hospodárskych javov (ako sú napr. vývoj zamestnanosti, resp. nezamestnanosti, vývoj hrubého domáceho produktu, spotrebiteľských cien, inflácie, spotreby, investícií, úrokovej miery atď.), ako aj sociálnych, spoločenských a kultúrnych javov (demografický vývoj spoločnosti, vývoj vzdelanosti, regionálny vývoj, vedecko-technický vývoj a pod.).

Zo známkovo-právneho hľadiska takéto výlučne slovné označenie informuje širokú verejnosť o účele, zameraní a zemepisnom pôvode nárokovanej služby, akými sú „obchodné odhady, prieskum verejnej mienky, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), analýzy nákupných cien, veľkoobchodných cien, marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, prieskum trhu“ (trieda 35), „finančné analýzy, ekonomické prognózy, finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti), daňové odhady“ (trieda 36), „prieskum v oblasti využitia počítačov“ (trieda 42), „právny výskum“ (trieda 45) a o zameraní tovarov tvoriacich homogénnu skupinu „tlačovín“ (trieda 16). Ostatné prihlásené tovary v triede 16, ktoré možno súhrne označiť ako kancelárske potreby, papiernický tovar, reklamné a propagačné materiály a tiež služby v triede 35 predstavujúce obchodné, administratívne a reklamno-propagačné služby, služby v triede 36, t. j. finančné, bankové a poisťovacie služby, služby nehnuteľností, služby v triede 41, t. j. zábava, kultúrne a športové aktivity, vzdelávanie a organizovanie vzdelávacích podujatí, vydávanie publikácií a tlačovín nie reklamných, služby v triede 42, teda návrhárske, počítačové a internetové služby, vedecko-výskumné služby a nakoniec služby v triede 45, ktoré spadajú pod právne služby a služby v oblasti bezpečnosti, predstavujú tovary a služby doplnkové a úzko súvisiace s hlavnými tovarmi a službami zaoberajúcimi sa prognózami, analýzami a odhadmi. Uvedené vyplýva zo skutočnosti, že tieto môžu súvisieť s ich vydávaním, poskytovaním či propagáciou alebo môžu vyjadrovať oblasť, ktorej sa prognózy budú týkať (napr. prognózy v oblasti vývoja obchodu, bankového či poisťovacieho trhu alebo trhu s nehnuteľnosťami, prognózy v oblasti vedy a výskumu, analýzy v oblasti vývoja práva a právnych predpisov a tiež bezpečnosti osôb a majetku a pod.).

K argumentu prihlasovateľa, že zápisnú prekážku podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach nie je možné uplatniť na preskúmaný prípad, keďže citované ustanovenie obsahuje spojku „alebo“, ktorá neumožňuje kombináciu jednotlivých údajov vyjadrujúcich vlastnosti prihláseného označenia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledovné. Takýto výklad predmetnej výluky je zo strany prihlasovateľa nesprávny a účelový a opomína význam právnej normy obsiahnutej v predmetnom zákonnom ustanovení. Zámerom zákonodarcu totiž nebolo zamedziť len zápisu takých označení, ktoré pomenúvajú výlučne jednu vlastnosť tovarov alebo služieb (napr. len ich druh alebo len ich účel), ale aj tých označení, ktoré pozostávajú z kombinácie údajov vyjadrujúcich určité vlastnosti tovarov alebo služieb, čo je aj prípad prihláseného označenia. Súčasne je potrebné opätovne zdôrazniť, že absolútny dôvod zamietnutia zápisu označenia do

registra ochranných známk obsiahnutý v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach neobsahuje taxatívny, ale demonštratívny výpočet vlastností tovarov alebo služieb, a teda oprávňuje úrad zamietnuť aj zápis takých označení, ktoré opisujú akúkoľvek inú vlastnosť tovarov alebo služieb, pre ktoré sú tieto označenia prihlásené na zápis. Uvedené vyplýva z formulácie časti predmetného ustanovenia „...alebo iných vlastností tovarov alebo služieb“.

S ohľadom na uvedené je nesporné, že prihlásené označenie „SLOVENSKÁ PROGNOŠTICKÁ AGENTÚRA“ je vo vzťahu k tovarom nárokoványm v triede 16 a službám nárokoványm v triedach 35, 36, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označením bez rozlišovacej spôsobilosti a označením opisujúcim účel, zameranie a zemepisný pôvod nárokováných tovarov a služieb, pretože relevantný spotrebiteľ bude toto označenie okamžite vnímať vo význame „organizácia zaoberajúca sa prognózovaním pôsobiaca v rámci územia Slovenska“. Svojím obsahom tak nie je originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary a služby ním označované a aby bol spotrebiteľ schopný identifikovať osobu, ktorá takéto tovary a služby poskytuje, resp. rozlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby. Prihlásené označenie neobsahuje žiadne ďalšie slovné, obrazové či grafické prvky, ktoré by mu ako celku dodali rozlišovaciu spôsobilosť, ale pozostáva výlučne z opisných slovných údajov bez akýchkoľvek dištingtívnych znakov.

Orgán rozhodujúci o rozklade preto zhodne s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že prihlásené označenie „SLOVENSKÁ PROGNOŠTICKÁ AGENTÚRA“ nemá vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť a opisuje ich účel, zameranie a zemepisný pôvod, čím je daná existencia absolútnych zápisných výluk podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Vzhľadom na skutočnosť, že v preskúvanom prípade neboli predložené dôkazové materiály, ktoré by preukazovali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám prihlasovateľa, a to na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k jej územiu a v období pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 93-2013, nemožno konštatovať prekonanie namietaných zápisných výluk. Samotný odkaz prihlasovateľa na iné zapísané ochranné známky, konkrétne na ochranné známky č. 199852 „SLOVENSKÁ RATINGOVÁ AGENTÚRA, a. s.“ a č. 205525 „Rómska tlačová agentúra“ nemožno považovať za postačujúci na prekonanie uplatnených zápisných výluk.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť nasledovné. Ochranná známka č. 199852 „SLOVENSKÁ RATINGOVÁ AGENTÚRA, a. s.“ bola prihlásená pod č. spisu POZ 943-2001 dňa 22. marca 2001 a zapísaná do registra 14. augusta 2002 a ochranná známka č. 205525 „Rómska tlačová agentúra“ bola prihlásená pod č. spisu POZ 3486-2002 dňa 29. novembra 2002 a zapísaná do registra 4. marca 2004, z čoho vyplýva, že obidve označenia boli prihlásené a zapísané do registra ochranných známk pred viac ako desiatimi rokmi, tzn. v období platnosti a účinnosti zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a pred vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie. V nadväznosti na uvedené skutočnosti 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 pritom opomenúť ani tú 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. Pokiaľ ide o vyššie uvedené ochranné známky, na ktoré odkazuje prihlasovateľ, preskúmaním podmienok ich prihlásenia a zápisu bolo zistené, že rozhodovacia prax úradu v tej dobe vychádzala z predpokladu používania označení tvorených obchodným názvom prihlasovateľa – právnickej osoby, a teda úrad takýmto označeniam automaticky priznával rozlišovaciu spôsobilosť. Vtedajšia prax úradu pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti prihlásených označení tak bola odlišná od tej súčasnej, kedy úrad požaduje preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti nedištingtívnych a opisných označení v každom jednom prípade bez výnimky.

Vo vzťahu k úvahám prihlasovateľa ohľadom prípustnosti analógie (odkaz na rozsudok Najvyššieho súdu SR z 3. decembra 2008, č. k. 3 Sžh 2/2007) orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledovné. Zápisná spôsobilosť označenia prihláseného na zápis ako ochrannej známky je úradom vždy skúmaná v zmysle zákona o ochranných známkach, s ohľadom na špecifiká konkrétneho prípadu dané charakterom a druhom označenia a prihlásenými tovarmi a službami, pričom rozhodovanie je založené na správnej úvahe vychádzajúcej zo skutkového stavu daného prípadu a doterajšej praxe v podobných prípadoch, zohľadňujúcej a vykonávajúcej dôkazy predložené účastníkom konania. Keďže správna úvaha úradu pri posudzovaní splnenia zápisných podmienok bola v dobe prihlásenia označení „SLOVENSKÁ RATINGOVÁ AGENTÚRA, a. s.“

a „Rómska tlačová agentúra“ podmienená iným skutkovým stavom a praxou, ktorá, ako vyplýva z predchádzajúceho odseku, bola rozdielna od praxe uplatňovanej v rámci konania o prihláške ochrannej známky „SLOVENSKÁ PROGNOTICKÁ AGENTÚRA“, je potrebné poukazovanie prihlasovateľa na iné konania považovať vo vzťahu k preskúvanému prípadu ako právne bezvýznamné.

S prihliadnutím na uvedené má orgán rozhodujúci o rozklade za to, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keďže vychádzal zo spoľahlivo zisteného stavu veci, pričom nezapríčinil vznik neodôvodnených rozdielov v skutkovo podobných prípadoch. Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí odôvodnil, ktoré skutočnosti boli rozhodujúce a ktoré viedli k záveru o zamietnutí prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 93-2013, a preto ho nemožno považovať za rozhodnutie nespĺňajúce náležitosti vyplývajúce z § 47 ods. 3 správneho poriadku ako to v podanom rozklade tvrdil prihlasovateľ.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v konaní o rozklade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné podľa § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

Ing. Ivan Belička
Švermova 21
974 04 Banská Bystrica