



Banská Bystrica 17. marca 2014
POZ 3-2013 II/26-2014

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 6. novembra 2013 prihlasovateľom Poštové družstvo, Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, v konaní zastúpeným spoločnosťou Lexpert, s. r. o., Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 3-2013/Z-366-2013 z 27. septembra 2013 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „balíkomat“, č. spisu POZ 3-2013, na návrh ustanovenej odbornej komisie takto rozhodol:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa rozhodnutie zn. POZ 3-2013/Z-366-2013 z 27. septembra 2013 mení takto:

prihláška ochrannej známky „balíkomat“, č. spisu POZ 3-2013, sa podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c), d) a g) citovaného zákona zamietá.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 3-2013/Z-366-2013 z 27. septembra 2013 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 3 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) zamietnutá prihláška slovej ochrannej známky „balíkomat“, č. spisu POZ 3-2013 (ďalej len „prihlásené označenie“).

Dôvodom takéhoto rozhodnutia bola skutočnosť oznámená prihlasovateľovi správou úradu z 22. mája 2013, že prihlásené slovné označenie „balíkomat“ napĺňa vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 9, 36, 38 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zápisné výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona o ochranných známkach, pretože opisuje zameranie, obsah a druh týchto tovarov a služieb. K uvedenému záveru dospel prvostupňový orgán na základe podaných pripomienok a následne vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti. Pripomienky boli úradu doručené 17. januára 2013 Poštovým regulačným úradom (v súčasnosti Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb), Ul. 1. mája 16, 010 01 Žilina 1, ktorý uviedol, že pojem „balíkomat“ predstavuje v poštovej terminológii technické zariadenie, ktoré je určené na dodaj a podaj balíkových zásielok.

Prvostupňový orgán skonštatoval, že slovo „balíkomat“ sa bežne používa na pomenovanie technického zariadenia zahŕňajúceho odkladacie schránky slúžiace na umiestnenie balíkov alebo iných poštových zásielok. Súčasťou tohto technického zariadenia môže byť aj POS terminál na realizáciu bezhotovostných úhrad prostredníctvom platobných kariet, dotykový terminál, snímač čiarového kódu, cash-reader na príjem hotovostných úhrad, bezpečnostná kamera, tlačiareň. Prihlásené označenie teda poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že ide o automatizovaný samoobslužný balíkový terminál s nepretržitou prevádzkou a možnosťou hotovostnej a bezhotovostnej úhrady. Uvedené vyplýva aj z významu prvkov tvoriacich označenie. Slovo „balík“ vo význame zabalené predmety; čo je zabalené a „automat“ ako pomenovanie pre prístroj samočinne vykonávajúci určené úkony (In.: SLEX99).

V nadväznosti na uvedené prvostupňový orgán konštatoval, že opisné označenia vzhľadom na ich všeobecnosť majú za následok nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, teda schopnosti označenia odlišiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov.

V tejto súvislosti prvostupňový orgán poznamenal, že slovné označenie je opisné, ak aspoň jeden z jeho prípadných významov označuje povahu dotknutých tovarov alebo služieb [rozsudok Súdneho dvora z 23. októbra 2003, OHIM/Wrigley, C-191/01 P, bod 32 a rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 2005, Metso Paper Automation/OHIM (PAPERLAB), T-19/04, bod 34]. Vzhľadom na to, že minimálne na základe jedného z významov prihláseného označenia môže relevantná spotrebiteľská verejnosť očakávať pod takýmto označením tovary a služby súvisiace s doručovaním zásielok, resp. so zariadením „balíkomat“, napríklad počítačové zariadenia, softvér a jeho tvorba, bankové služby, finančné služby, prenos správ prostredníctvom telekomunikačných médií a podobne, prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlásené označenie „balíkomat“ ako celok je opisné vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 9, 36, 38 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote formálny rozklad, ktorý v určenej lehote doplnil o jeho vecné odôvodnenie.

Prihlasovateľ označil napadnuté rozhodnutie za nesprávne, pričom zotrval na svojom predchádzajúcom vyjadrení k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti, neuviedol však žiadne ďalšie argumenty ani skutočnosti, ktoré by podporovali jeho názor a tvrdenia.

Záverom prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil a prihlásené označenie zapísal do registra ochranných známok, resp. aby prvostupňové rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na ďalšie konanie.

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 uvedenom v podanom rozklade, 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 sa na konanie pred úradom 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. 1 písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach.

Podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb.

Prihláška slovej ochrannej známky „balíkomat“, č. spisu POZ 3-2013, bola podaná 2. januára 2013 prihlasovateľom Poštové družstvo, Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, pre tovary „*platobné karty, počítačové zariadenia a počítačový softvér vrátane počítačového softvéru na prístup k sieti na prenos dát vrátane elektronických komunikačných sietí, počítačových sietí a internetu na účely služieb v bankovníctve a finančníctve*“ v triede 9, pre služby „*bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby; finančníctvo; finančné poradenstvo; finančné analýzy; finančné odhady, finančné služby; prijímanie vkladov vrátane termínovaných vkladov; vedenie bankových účtov klientov; vedenie vkladných knižiek; vydávanie cenín a cenných papierov; úvery, pôžičky a iné formy financovania; investovanie do cenných papierov na vlastný účet; kapitálové investície; financovanie spoločných podnikov; majetkové účasti; finančný prenájom (lízing); platobný styk (prevod finančných prostriedkov) vrátane poštového platobného styku a zúčtovanie (klíring); elektronický prevod kapitálu; vydávanie a správa platobných prostriedkov vrátane platobných kariet, úverových (kreditných) a debetných kariet, cestovných šekov a ich overovanie; bankové služby poskytované prostredníctvom bankomatov; poskytovanie záruk; garancie; kaucie; ručenie; otváranie a potvrdzovanie akreditívov; obstarávanie inkasa vrátane dokumentárneho inkasa; obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s valutami a devízovými hodnotami; obchodovanie v oblasti termínovaných obchodov a opcí vrátane kurzových a úrokových obchodov; obchodovanie s prevoditeľnými cennými papiermi; obchodovanie s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí; účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovaní súvisiacich služieb; finančné makléristvo; hospodárenie s cennými papiermi klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio manažment); uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt; činnosť depozitára: zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov); prenájom bezpečnostných schránok a denného a nočného trezoru; úschova cennosti v bezpečnostných schránkach; ostatné bankové a finančné činnosti a transakcie; poradenstvo v oblasti bankovníctva a financií; sprostredkovateľská činnosť a poradenstvo v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou; finančné poradenstvo; finančné analýzy; poskytovanie bankových a finančných informácií; výpisy z bankových účtov klientov; finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; poskytovanie a sprostredkovanie všetkých uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty (e-mail) a svetovej počítačovej siete (internet)“ v triede 36, „*elektronická pošta; služby poskytované elektronickými tabuľami (telekomunikačné služby); komunikácia, posielanie a prenos správ, dát a obrázkov prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty (e-mail), terminálov a svetovej počítačovej siete (internet)*“ v triede 38, „*tvorba, výskum, vývoj, inštalácia, spravovanie a aktualizovanie počítačového softvéru vrátane počítačového softvéru na prístup k sieti na prenos dát vrátane elektronických komunikačných sietí, počítačových sietí, terminálov a internetu; tvorba, výskum, vývoj, inštalácia, spravovanie a aktualizovanie počítačového softvéru na vykonávanie služieb v bankovníctve a finančníctve; poskytovanie a sprostredkovanie všetkých uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronických médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronickej pošty, počítačových sietí, terminálov a internetu; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (Web) pre zákazníkov; zhotovovanie kópií počítačových programov; obnovovanie počítačových databáz*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.*

Napadnutým prvostupňovým rozhodnutím bola uvedená prihláška ochrannej známky zamietnutá pre všetky nárokové tovary a služby.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 22. mája 2013, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ sa v stanovenej lehote k vytykaným nedostatkom vyjadril a mal za to, že prihlásené označenie má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 9, 36, 38 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ napadnuté rozhodnutie označil za nesprávne. Prihlasovateľ zotrval na svojom názore, že prihlásené označenie je zápisu schopné, avšak neuviedol žiadne argumenty, ktorými by vyvrátil tvrdenia prvostupňového orgánu.

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 výluka 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 výluka 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.

Účelom prekážky zápisnej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona o ochranných známkach je zabezpečenie, aby sa označenia bežne používané výrobcami tovarov či poskytovateľmi služieb nestali predmetom výhradného práva majiteľa ochrannej známky, teda len jedného subjektu. Ide o označenia (značky) zaručujúce, že takto označený výrobok má určité vlastnosti, o označenia zaručujúce určité funkčné hodnoty špecifické pre výrobok, označenia výstražné, manipulačné, údaje o recyklovateľnosti, označenia určujúce ako zaobchádzať s obalom tovaru a ďalšie. Okruh týchto označení sa rozširuje aj vzhľadom na nové právne normy upravujúce práva spotrebiteľov, ktorých účelom je zabezpečiť čo najširšiu informovanosť spotrebiteľskej verejnosti.

Zápisná prekážka upravená v § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach je často uvádzaná ako typický príklad verejnoprávneho charakteru zápisných prekážok, keďže práve prostredníctvom tejto zápisnej prekážky sú spotrebiteľia chránení proti snahe prihlasovateľov uvádzať na ochranných známkach klamlivé údaje o tovaroch alebo službách a dosiahnuť tým pre ne lepší odbyt. Klamlivosť označenia o povahe alebo kvalite prihlásených tovarov alebo služieb nájdeme v prípadoch, ak označenie obsahuje prvky, ktoré vyvolávajú nesprávnu predstavu o podstate tovaru alebo služieb, o ich vlastnostiach či zložení. Výpočet klamlivých skutočností uvedených v tomto ustanovení je len demonštratívny a nie je vylúčené zamietnutie zápisu z dôvodu klamlivosti o inej skutočnosti ako tu výslovne uvedenej.

Pri skúmaní vecných dôvodov, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade zdieľa názor prvostupňového orgánu, a to že priemerný spotrebiteľ môže vnímať prihlásené slovné označenie „balíkomat“ spôsobom, ktorý plynie z významu predmetného slovného prvku. Je zrejmé, že slovné spojenie „balíkomat“ vzniklo spojením slov „balík“ a „automat“. Slovný prvok „balík“ možno podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (spracoval kolektív autorov Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra, Slovenská akadémia vied, tretie vydanie z roku 1997) vnímať vo význame zabalené predmety; čo je

zabalené alebo publ. súbor rovnorodých vecí či predmetov a slovo „automat“ predstavuje prístroj samočinne vykonávajúci určené úkony alebo samopal. Rovnako je možné súhlasiť s tvrdením prvostupňového orgánu, že priemerný spotrebiteľ slovo „balíkomat“ môže vnímať ako pomenovanie technického zariadenia zahŕňajúceho odkladacie schránky slúžiace na umiestnenie balíkov alebo iných poštových zásielok, pričom súčasťou tohto zariadenia môže byť aj POS terminál na realizáciu bezhotovostných úhrad prostredníctvom platobných kariet, dotykový terminál, snímač čiarového kódu, cash-reader na príjem hotovostných úhrad, bezpečnostná kamera a tlačiareň. Balíkomat, ako samoobslužné zariadenie určené na doručovanie balíkových zásielok, predstavuje nový bezpečný, jednoduchý, rýchly a klientsky komfortný spôsob doručovania zásielok, ktorý zákazníci využívajú predovšetkým pri nákupe cez internet.

Zo zoznamu nárokováných tovarov a služieb vyplýva, že podstatná časť aktivít prihlasovateľa spočíva v poskytovaní komplexných služieb v oblasti bankovníctva a s tým súvisiacich služieb finančnictva či poisťovníctva, čiže vo vzťahu k týmto službám označenie „balíkomat“ poukazuje na zameranie a účel týchto služieb, resp. poskytuje jednoduchú informáciu, že predmetné služby bankovníctva, finančnictva či poisťovníctva súvisia s doručovaním balíkových zásielok prostredníctvom balíkomatov. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na skutočnosť, že do balíkomatových schránok môžu byť uložené aj zásielky na dobierku, za ktoré je treba pri prevzatí zaplatiť. Uhradiť je ich možné platobnou kartou na samoobslužnom platobnom termináli. Uložené balíkové zásielky musia byť poistené.

S ohľadom na uvedené je teda nesporné, že prihlásené označenie opisuje zameranie a účel služieb prihlásených v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (finančné, bankové a poisťovacie služby). Navyše vo vzťahu k časti prihlásených služieb v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb [napr. „*finančné poradenstvo; finančné analýzy; finančné odhady, finančné služby: prijímanie vkladov vrátane termínovaných vkladov; vedenie bankových účtov klientov; vedenie vkladných knižiek; vydávanie cenín a cenných papierov; úvery, pôžičky a iné formy financovania; investovanie do cenných papierov na vlastný účet; kapitálové investície; financovanie spoločných podnikov; majetkové účasti; finančný prenájom (lízing); vydávanie a správa platobných prostriedkov vrátane platobných kariet, úverových (kreditných) a debetných kariet, cestovných šekov a ich overovanie; bankové služby poskytované prostredníctvom bankomatov; poskytovanie záruk; garancie; kaucie; ručenie; otváranie a potvrdzovanie akreditívov; obstarávanie inkasa vrátane dokumentárneho inkasa; obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s valutami a devízovými hodnotami; obchodovanie v oblasti termínovaných obchodov a opcií vrátane kurzových a úrokových obchodov; obchodovanie s prevoditeľnými cennými papiermi; obchodovanie s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí; účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb; finančné makléristvo; hospodárenie s cennými papiermi klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio manažment); uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt; činnosť depozitára: zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov); poradenstvo v oblasti bankovníctva a financií; sprostredkovateľská činnosť a poradenstvo v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou; finančné poradenstvo; finančné analýzy; poskytovanie bankových a finančných informácií; výpisy z bankových účtov klientov; finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; poskytovanie a sprostredkovanie všetkých uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty (e-mail) a svetovej počítačovej siete (internet)“], ktoré predstavujú úzko špecializované činnosti zabezpečované bankami a špecializovanými finančnými spoločnosťami, prihlásené označenie môže klamať ohľadne povahy, charakteru, zamerania a účelu týchto služieb. Konštatovanie, že prihlásené označenie opisuje druh, povahu, zameranie a účel služieb platí vo vzťahu k balíku poštových a telekomunikačných služieb prihlásených v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a to z dôvodu, že tieto služby je možné považovať za nosné, resp. ťažiskové pri doručovaní balíkových zásielok prostredníctvom balíkomatov. Pokiaľ ide o služby v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (napr. „*tvorba, výskum, vývoj, inštalácia, spravovanie a aktualizovanie počítačového softvéru na vykonávanie služieb v bankovníctve a finančnictve; poskytovanie a sprostredkovanie všetkých uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronických médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronickej pošty, ...*“), už z ich znenia vyplýva, že ide o služby súvisiace s prihlásenými službami v triedach 36 a 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Služby prihlásené v triede 42 sú poskytované najmä za účelom elektronizácie ostatných služieb prihlasovateľa. Tovary prihlásené v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb („*platobné karty, počítačové zariadenia a počítačový softvér vrátane počítačového softvéru na prístup k sieti na prenos dát vrátane elektronických komunikačných sietí, počítačových sietí a internetu na účely služieb v bankovníctve a finančnictve*“) rovnako súvisia s doručovaním balíkových zásielok prostredníctvom balíkomatov, pretože systém doručovania*

balíkov zahŕňa aj platenie za zásielky pri ich preberaní, ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom platobných kariet na platobných termináloch.

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že prihlásené slovné označenie „balíkomat“ bez ďalších rozlišujúcich prvkov nie je dostatočne originálne na to, aby mohlo byť zapísané ako ochranná známka odlišujúca tovary a služby prihlasovateľa nárokované v triedach 9, 36, 38 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb od tovarov a služieb iných subjektov. Slovo „balíkomat“ predstavuje zaužívaný pojem v poštovej terminológii, ktorý sa používa na označenie technického zariadenia určeného na dodaj a podaj balíkových zásielok. Vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám prihlásené označenie „balíkomat“ môže opisovať druh, povahu, charakter, zameranie a účel poskytovaných služieb a súvisiacich tovarov, pričom takýto výraz môže používať každý klient ktorejkoľvek poštovej spoločnosti, ako aj ktorákoľvek poštová spoločnosť na označenie samoobslužných zariadení na doručovanie balíkových zásielok. Navyše vo vzťahu k časti prihlásených služieb v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, prihlásené označenie predstavuje klamlivý údaj týkajúci sa ich povahy, charakteru, zamerania a účelu.

Bežíc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zhodne s názorom prvostupňového orgánu uvádza, že prihlásené označenie „balíkomat“ nemá vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 9, 36, 38 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciú spôsobilosť, čím je daná existencia absolútnej zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach. Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje aj so záverom prvostupňového orgánu, že vo vzťahu k týmto tovarom a službám je potrebné konštatovať, že prihlásené označenie opisuje ich druh, zameranie, charakter a účel, na základe čoho bolo správne prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 3-2013 zamietnuť aj v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach. Za dôvodné považuje orgán rozhodujúci o rozklade aj konštatovanie zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona o ochranných známkach, pretože prihlásené označenie predstavuje označenie, ktoré sa stalo zaužívaným pojmom v poštovej terminológii. Z uvedeného je zrejmé, že prihlásené označenie svojím obsahom 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 slovné označenie musí ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami a výhradné právo na jeho používanie v takejto podobe si nemôže uplatňovať len jedna osoba, či už právnická alebo fyzická. Zároveň orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že vo vzťahu k časti prihlásených služieb [napr. „*finančné poradenstvo; finančné analýzy; finančné odhady; finančné služby: prijímanie vkladov vrátane termínovaných vkladov; vedenie bankových účtov klientov; vedenie vkladných knižiek; vydávanie cenín a cenných papierov; úvery, pôžičky a iné formy financovania; investovanie do cenných papierov na vlastný účet; kapitálové investície; financovanie spoločných podnikov; majetkové účasti; finančný prenájom (lízing); vydávanie a správa platobných prostriedkov vrátane platobných kariet, úverových (kreditných) a debetných kariet, cestovných šekov a ich overovanie; bankové služby poskytované prostredníctvom bankomatov; poskytovanie záruk; garancie; kaucie; ručenie; otváranie a potvrdzovanie akreditívov; obstarávanie inkasa vrátane dokumentárneho inkasa; obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s valutami a devízovými hodnotami; obchodovanie v oblasti termínovaných obchodov a opcií vrátane kurzových a úrokových obchodov; obchodovanie s prevoditeľnými cennými papiermi; obchodovanie s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí; účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb; finančné maklérsstvo; hospodárenie s cennými papiermi klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio manažment); uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt; činnosť depozitára: zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov); poradenstvo v oblasti bankovníctva a financií; sprostredkovateľská činnosť a poradenstvo v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou; finančné poradenstvo; finančné analýzy; poskytovanie bankových a finančných informácií; výpisy z bankových účtov klientov; finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; poskytovanie a sprostredkovanie všetkých uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty (e-mail) a svetovej počítačovej siete (internet)“] v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb je potrebné prihlášku ochrannej známky, č. spisu POZ 3-2013 zamietnuť aj v zmysle § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach.*

Keďže orgán rozhodujúci o rozklade mal za to, že v preskúmanom prípade je naplnená aj zápisná prekážka podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach a v zmysle § 40 ods. 2 písm. a) zákona o ochranných známkach je oprávnený prvostupňové rozhodnutie preskúmať aj nad rámec podaného rozkladu, t. j. nad rozsah uplatnený prihlasovateľom v podanom rozklade, zmenil prvostupňové rozhodnutie tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Celkový záver o zápisnej nespôsobilosti

prihláseného slovného označenia „balíkomat“ sa ale týmto nemení, a preto bolo dôvodné prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 3-2013, zamietnuť. 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:

Lexpert, s. r. o.
Horná 15
974 01 Banská Bystrica