



Banská Bystrica 17. marca 2014
POZ 5-2013 II/28-2014

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 5-2013/Z-368-2013 z 27. septembra 2013 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „mobilná pošta“, č. spisu POZ 5-2013, 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 zamietá a rozhodnutie zn. POZ 5-2013/Z-368-2013 z 27. septembra 2013 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 5-2013/Z-368-2013 z 27. septembra 2013 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 3 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) zamietnutá prihláška slovnej ochrannej známky „mobilná pošta“, č. spisu POZ 5-2013 (ďalej len „prihlásené označenie“).

Dôvodom takéhoto rozhodnutia bola skutočnosť oznámená prihlasovateľovi správou úradu z 22. mája 2013, že prihlásené slovné označenie „mobilná pošta“ 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) a c) zákona o ochranných známkach, pretože opisuje druh, povahu a charakter prihlásených služieb a súvisiacich tovarov. 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 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. Taktiež poukázal na normu STN 01 0141 „Terminológia poštovej prevádzky“, kde je ako súčasť bežnej terminológie v poštovej prevádzke uvedený aj pojem „mobilná pošta“ vyjadrujúci poštu umiestnenú v cestnom vozidle, ktorá poskytuje poštové služby v miestach bez stacionárnych pôst alebo poskytuje vybrané produkty poštového podniku na veľtrhoch, kongresoch, športových podujatiach a pod.

Prvostupňový orgán skonštatoval, že pojem „mobilná pošta“ poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované služby inštitúcie starajúcej sa o dopravu zásielok, peňazí a správ priamo zákazníkovi v mieste ich bydliska (napr. motorizované doručovanie zásielok), resp. v odľahlých sídlach a v miestach, kde nie je stála prevádzka pošty. Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich prihlásené označenie, konkrétne slovo „mobilná“ je vo význame pohyblivá, prenosná a slovo „pošta“ je pomenovaním pre inštitúciu starajúcu sa o dopravu zásielok, peňazí, správ; jej budova; súhrn poštových zásielok (In.: SLEX99). Vzhľadom na skutočnosť, že prihlásené označenie neobsahuje žiadny

d'alsí dištinkívny prvok, ktorý by mu zabezpečil schopnosť odlišiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu, je výlučne slovné označenie „mobilná pošta“ označením bez rozlišovacej spôsobilosti, a teda nie je spôsobilé pre zápis do registra ochranných známk.

Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí uviedol, 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]. Z uvedeného je zrejmé, že označenie „mobilná pošta“ ako celok je opisné vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám v triedach 9, 36, 38 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, čo vyplýva zo skutočnosti, že minimálne na základe jedného z významov prihláseného označenia môže relevantná spotrebiteľská verejnosť očakávať pod takýmto označením finančné, bankové, peňažné služby a priamo súvisiace tovary a služby, napríklad počítačové zariadenia, softvér a jeho tvorba, prenos správ prostredníctvom telekomunikačných médií a podobne.

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. Prihlasovateľ navyše citoval ustanovenie § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), v zmysle ktorého „Rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely“. Prihlasovateľ vyjadril názor, že uvedené ustanovenie správneho poriadku bolo napadnutým rozhodnutím porušené, nakoľko prvostupňový orgán dostatočne neodpovedal na argumentáciu ohľadom zapísania ochrannej známky rovnakého charakteru, na ktorú prihlasovateľ upozornil vo svojom predchádzajúcom vyjadrení. Rozhodnutie správneho orgánu musí byť podľa prihlasovateľa predvídateľné, ináč je oslabený stav právnej istoty.

Hoci prihlasovateľ súhlasil s argumentáciou, že každé konanie vo veciach ochranných známk je samostatným správnym konaním, zdôraznil, že správne uváženie nemôže byť svojvoľné. Zastával názor, že rozlišovacia spôsobilosť musí byť v zhodných alebo podobných prípadoch posudzovaná podľa rovnakých kritérií a záver musí byť náležite vyargumentovaný, čo podľa jeho názoru nie je prípad napadnutého rozhodnutia. V nadväznosti na uvedené podotkol, že pokiaľ rozhodnutie vydané na základe správneho uváženia, konkrétne správna úvaha nie je náležite odôvodnená (čo je podľa prihlasovateľa prípad prvostupňového rozhodnutia), rozhodnutie nespĺňa náležitosti ustanovenia § 47 ods. 3 správneho poriadku, je nepreskúmateľné, svojvoľné a arbitrárne.

S ohľadom na uvedené skutočnosti prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil a prihlásené označenie zapísal do registra ochranných známk, 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.

Prihláška slovnej ochrannej známky „mobilná pošta“, č. spisu POZ 5-2013, 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 knížiek; 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 nárokané 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 vytýkaným 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 v podanom rozklade opätovne zastal názor, že prihlásené označenie je zápisu schopné, pričom vyjadril presvedčenie, že napadnuté rozhodnutie je nepredvídateľné a svojvoľné.

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. triádu 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.

Pri skúmaní vecných dôvodov, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade zdieľa názor prvostupňového orgánu, a to že priemerný spotrebiteľ bude vnímať prihlásené slovné označenie „mobilná pošta“ spôsobom, ktorý plynie z významu slovných prvkov „mobilná“ a „pošta“. Orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s vysvetlením predmetných slov, nakoľko je nespochybniteľné, že prídavné meno „mobilný“ ako také vyjadruje význam pohyblivý, prenosný, napríklad mobilné zariadenie, mobilný telefón; v ekonómii je známy výraz mobilné prostriedky a podobne. Slovný prvok „pošta“ podľa možno vnímať vo význame inštitúcia starajúca sa o dopravu a doručovanie písomností, balíkov, peňazí, správ, alebo súhrn písomností a zásielok dopravovaných týmto podnikom alebo poštový úrad, jeho budova (Krátky slovník slovenského jazyka, spracoval kolektív autorov Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra, Slovenská akadémia vied, tretie vydanie z roku 1997).

Z nárokovaného zoznamu tovarov a služieb vyplýva, že prihlasovateľ požaduje zápis prihláseného označenia pre balík poštových a telekomunikačných služieb prihlásených v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, poskytovaných prevažne elektronickým spôsobom. S uvedenými službami úzko súvisia služby prihlásené v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré tvoria podstatnú časť aktivít prihlasovateľa spočívajúcich v poskytovaní komplexných služieb v oblasti bankovníctva, finančníctva či poisťovníctva. Prihlásené služby v triedach 36 a 38 sa navzájom dopĺňujú a prelínajú, čiže nie je možné ich v predmetnom prípade umelým spôsobom oddeľovať a označovať ich ako odlišné služby. Ako príklad spomínaného prelínania možno uviesť služby prihlásené v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, t. j. služby prihlásené medzi finančnými službami, a to „... poskytovanie a sprostredkovanie

všetkých uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty (e-mail) a svetovej počítačovej siete (internet)“. 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 finančníctve; 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 rovnako súvisia s poskytovaním elektronických služieb pre účely bankovníctva a finančníctva, ktoré zahrňujú určitým spôsobom aj poštové služby, resp. elektronicnú „dopravu“, čiže prenos rôznych správ, informácií či údajov (viď. „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“).

Berúc do úvahy uvedené možno konštatovať, že všetky tovary a služby prihláseného označenia navzájom súvisia, vytvárajú komplexné a homogénne portfólio podnikateľských aktivít prihlasovateľa, vo vzťahu ku ktorým slovné prihlásené označenie „mobilná pošta“ sprostredkuje informáciu, že v rámci predmetných tovarov v triede 9 a v rámci realizácie ponúkaných služieb v triedach 36, 38 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú využívané a poskytované poštové služby, ktoré sú mobilné, t. j. flexibilné, do čoho možno zahrnúť aj elektronický spôsob prevádzkovania vyššie uvedených služieb. Spotrebiteľ pri spojení prihláseného označenia s predmetnými tovarmi a službami dostáva teda konkrétnu informáciu o druhu, povahe, resp. o ich charaktere. Berúc do úvahy aj podané pripomienky, ku ktorým sa prihlasovateľ nevyjadril, označenie „mobilná pošta“ je navyše súčasťou bežne používanej terminológie v poštovej prevádzke, čo je zakotvené aj v odbornej norme STN 01 0141. S ohľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď zamietol prihlášku ochrannej známky „mobilná pošta“, č. spisu POZ 5-2013, z dôvodu, že prihlásené označenie nemôže byť ochrannou známkou v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. 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. Bez ďalších rozlišujúcich prvkov nie je prihlásené označenie dostatočne originálne na to, aby mohlo byť zapísané ako ochranná známka. 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.

Prihlasovateľ v podanom rozklade, tak ako vo vyjadrení k výsledku prieskumu poukázal na to, že prvostupňový orgán postupoval nesprávne a nepredvídateľne, nakoľko v analogických prípadoch (ochranná známka č. 213540 „Mobilné Casino“) umožnil zápis obdobných označení do registra ochranných známk. K danému argumentu orgán rozhodujúci o rozklade opätovne uvádza, že 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, zohľadňujúc a vykonajúc dôkazy predložené účastníkom konania. V nadväznosti na uvedené je potrebné zdôrazniť, že dodržiavanie zásady rovnosti zaobchádzania musí byť v súlade s dodržiavaním zásady zákonnosti, podľa ktorej sa nikto nemôže dovoliavať vo svoj prospech nezákonnosti spôsobenej na prospech iného. Uvedené vyplýva aj z rozsudku Súdneho dvora z 10. marca 2011, vo veci C-51/10 P Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o./OHIM, body 75 – 77, kde Súdny dvor konštatoval:

„Vzhľadom na to musia byť zásady rovného zaobchádzania a riadnej správy vecí verejných uvedené do súladu s požiadavkou dodržiavania zákonnosti.

Preto osoba, ktorá podá prihlášku označenia ako ochrannej známky, sa nemôže vo svoj prospech odvolávať na prípadnú nezákonnosť vykonanú voči inej osobe, aby tak získala totožné rozhodnutie (pozri v tomto zmysle uznesenie Bild digital a ZVS, už citované, bod 18).

Navyše z dôvodov právnej istoty a konkrétne riadnej správy vecí verejných musí byť skúmanie akejkoľvek prihlášky veľmi prísne a úplné, aby sa predišlo tomu, že ochranné známky budú zapísané nenáležite

(rozsudky ÚHVT/Erpo Möbelwerk, už citovaný, bod 45, a ÚHVT/BORCO-Marken-Import Matthiesen, už citovaný, bod 45). Toto skúmanie sa musí vykonať v každom konkrétnom prípade. Zápis označenia ako ochrannej známky totiž závisí od špecifických kritérií uplatniteľných v rámci skutkových okolností konkrétneho prípadu, ktoré majú potvrdiť, či sa na dotknuté označenie vzťahuje niektorý z dôvodov zamietnutia (pozri v tomto zmysle, k článku 3 smernice 89/104, rozsudok z 12. februára 2004, Henkel, C-218/01, Zb. s. I-1725, bod 62)“.

Na základe uvedeného má orgán rozhodujúci o rozklade za to, že prvostupňový orgán rozhodol správne, nakoľko vychádzal zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že napadnuté rozhodnutie nie je dôvodné považovať za rozhodnutie vydané v rozpore so zásadou vyplývajúcou z § 3 ods. 5 správneho poriadku, ako to v podanom rozklade tvrdil prihlasovateľ. Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí odôvodnil, ktoré skutočnosti boli rozhodujúce a ktoré viedli k záveru o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „mobilná pošta“, č. spisu POZ 5-2013, a preto ho nemožno považovať za nepreskúmateľné či svojvoľné, resp. za rozhodnutie nespĺňajúce náležitosti vyplývajúce z § 47 ods. 3 správneho poriadku.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti 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:

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