



Banská Bystrica 17. marca 2014
POZ 24-2013 II/46-2014

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 24-2013/Z-386-2013 z 27. septembra 2013 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „štátny vklad“, č. spisu POZ 24-2013, 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 24-2013/Z-386-2013 z 27. septembra 2013 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 24-2013/Z-386-2013 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 „štátny vklad“, č. spisu POZ 24-2013 (ďalej len „prihlásené označenie“).

Dôvodom takéhoto rozhodnutia bola skutočnosť oznámená prihlasovateľovi správou úradu z 22. mája 2013, že prihlásené slovné označenie „štátny vklad“ 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 a zameranie služieb a s tým súvisiace tovary a služby. Uvedené vyplynulo z konštatovania, že prihlásené označenie je nositeľom informácie o poskytovaní finančných a peňažných služieb. Slovo „vklad“ predstavuje totiž pomenovanie sumy uloženej v peňažnom ústave či finančný alebo majetkový podiel vložený do spoločného podniku, do hry. Ďalší slovný prvok, prídavné meno „štátny“, je odvodený od slova štát, ktorý predstavuje význam základná právna organizácia zvrchovanej politickej moci spoločenstva na istom území, ako aj toto územie (In. SLEX99). Keďže prihlásené slovné označenie definuje druh a zameranie homogénnej kategórie nárokováných tovarov a služieb z oblasti finančných a peňažných služieb (napr. finančné analýzy a poradenstvo), prvostupňový orgán uviedol, že relevantný zákazník bude predmetné označenie vnímať ako označenie opisné.

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 v oblasti štátnych vkladov, prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlásené označenie „štátny vklad“ 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 známkov, 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 „štátny vklad“, č. spisu POZ 24-2013, 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 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 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 známkov. 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 odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné vziať do úvahy pojem, 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 odlíšiť 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 voľne 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 by vnímal prihlásené označenie „štátny vklad“ spôsobom, ktorý plynie z významu slovných prvkov „štátny“ a „vklad“. Orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s vysvetlením predmetných slov, nakoľko je nespochybniteľné, že slovo „vklad“ možno vnímať ako sumu uloženú v peňažnom ústave alebo finančný či majetkový podiel vložený do spoločného podniku, do hry a podobne a slovo „štátny“ je prídavným menom vyjadrujúcim vlastníctvo štátu, čiže opisuje niečo pochádzajúce zo štátneho majetku. Z obsahu služieb prihlásených v triede 36 jednoznačne vyplýva, že podstatná časť aktivít prihlasovateľa spočíva v poskytovaní komplexných služieb v oblasti bankovníctva, finančníctva či poisťovníctva. Vo vzťahu k takýmto službám preto prihlásené slovné označenie poskytuje jednoduchú informáciu o tom, že ide o finančné operácie týkajúce sa vkladania finančných prostriedkov s určitým prepojením so štátnym majetkom.

S ohľadom na uvedené prvostupňový orgán dospel k správne záveru, že prihlásené označenie opisuje druh a zameranie služieb prihlásených v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Uvedené konštatovanie platí rovnako aj vo vzťahu k balíku poštových a telekomunikačných služieb prihlásených v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, z dôvodu, že tieto služby sú doplňujúce k finančným, bankovým a poisťovacím službám a umožňujú efektívnu komunikáciu s klientom. Pokiaľ ide o služby v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, je potrebné uviesť, že v rámci finančníctva, bankovníctva a poisťovníctva je v súčasnosti bežné využívanie elektronických služieb, čo podstatne skvalitňuje a zjednodušuje tieto služby aj vo vzťahu k príslušnému spotrebiteľovi, navyše elektronická komunikácia sa stáva samozrejmosťou v každej oblasti služieb. Už z vymenovania služieb prihlásených v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb vyplýva, že ide o služby súvisiace s prihlásenými službami v triedach 36 a 38 (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...“), nakoľko tieto služby umožňujú elektronizáciu služieb prihlasovateľa. Tovary prihlásené v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rovnako súvisia s poskytovaním elektronických služieb v rámci bankovníctva a finančníctva (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*“).

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že prihlásené slovné označenie „štátny vklad“ 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. Prihlásené označenie „štátny vklad“ opisuje druh a zameranie poskytovaných služieb a súvisiacich tovarov, pričom takýto výraz môže byť používaný viacerými subjektmi pri popise ich aktivít. Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď zamietol prihlášku ochrannej známky „štátny vklad“, č. spisu POZ 24-2013, 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 označenie musí ostať voľne všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami a výhradné právo na jeho používanie si nemôže uplatňovať len jedna osoba, či už právnická alebo fyzická.

Na základe uvedeného má orgán rozhodujúci o rozklade za to, že prvostupňový orgán rozhodol správne, nakoľko 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 „štátny vklad“, č. spisu POZ 24-2013.

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