



Banská Bystrica 4.2.2014
POZ 93-2013/Z-63-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 93-2013 s názvom **SLOVENSKÁ PROGNOTICKÁ AGENTÚRA** z 18.1.2013 prihlasovateľa Belička Miroslav, Javorová 3, 974 01 Banská Bystrica, SK, ktorého v konaní zastupuje Belička Ivan, Ing., Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica, SK,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 15.3.2012 a 11.9.2013 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť a 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.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) na základe vykonaného prieskumu z 15.3.2013 zistil, že prihlasované označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám, pretože bez ďalších rozlišujúcich prvkov je tvorené slovnými prvkami „SLOVENSKÁ PROGNOTICKÁ AGENTÚRA“. Keďže slovné spojenie „SLOVENSKÁ PROGNOTICKÁ AGENTÚRA“ môže slúžiť na označenie agentúry (t. j. organizácie) pôsobiacej v Slovenskej republike v oblasti vedného odboru zaoberajúceho sa prognózovaním, prihlasované označenie ako celok je vo vzťahu k všetkým nárokovaným tovarom a službám opisným označením, pretože slovné prvky, z ktorých pozostáva a teda aj označenie ako celok iba poskytujú spotrebiteľovi informáciu, resp. údaj slúžiaci v obchode na určenie zamerania, resp. účelu a zemepisného pôvodu nárokovaných tovarov a služieb.

Skúmané označenie z vyššie uvedených dôvodov nemá podľa § 5 ods. 1 písm. b) cit. zákona rozlišovaciu spôsobilosť, pretože za označenia, bez rozlišovacej spôsobilosti sa považujú aj označenia, ktoré tvoria výlučne značky alebo údaje, ktoré môžu slúžiť v obchode na určenie druhu, akosti, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného miesta pôvodu alebo iných vlastností tovarov alebo služieb, prípadne času výroby tovarov, či poskytnutia služieb (§ 5 ods. 1 písm. c) cit. zákona).

Vo vyjadrení, ktoré bolo doručené úradu 12.7.2013 prihlasovateľ vyjadril nesúhlas so stanoviskom úradu. Prihlasovateľ uviedol ako podporný argument pre zápis prihlasovaného označenia niektoré slovné ochranné známky, ktoré boli podľa jeho názoru, napriek absencii rozlišovacej spôsobilosti, úradom zapísané, a to bez akýchkoľvek ďalších požiadaviek úradu o doloženie dokladov o ich používaní a rovnako bez akýchkoľvek námietok zo strany úradu. Taktiež uviedol, že prihlasované označenie nedefinuje tovar ani službu v priamom

význame a nie je ho možné extenzívne vykladať najmä vo vzťahu k radu tovarov a služieb, pre ktoré je označenie prihlasované a tiež, že prihlasované označenie neoznačuje výlučne ani zemepisný pôvod, ani druh služby alebo tovaru, ani účel.

Úrad vo svojom vyjadrení z 12.7.2013 k tvrdeniu prihlasovateľa, že podobné označenia boli akceptované, poukázal na skutočnosť, že posúdenie možnosti zápisu označenia ako ochrannej známky sa musí posúdiť výlučne na základe zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a nie na základe predchádzajúceho postupu úradu. Každé jednotlivé konanie o prihláske ochrannej známky je správnym konaním, v ktorom úrad rozhoduje na základe správnej úvahy. Poukazovanie na iné konania je právne bezvýznamné, každý prípad je špecifický a musí sa posudzovať na základe konkrétnych faktov a skutočností viazucich sa ku konkrétnemu označeniu. Ojedinelé alebo málo početné rozhodnutia odchyľujúce sa od existujúcej rozhodovacej praxe pritom nemôže odôvodniť domnienku rozdielnej alebo svojvoľnej rozhodovacej praxe úradu. Existujúce zápisy ochranných známok nevedú ani samy osebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania k nároku na zápis označenia.

K vyjadreniu prihlasovateľa, že prihlasované označenie nedefinuje tovar ani službu v priamom význame a nie je ho možné extenzívne vykladať najmä vo vzťahu k radu tovarov a služieb, pre ktoré je označenie prihlasované úrad uviedol, že prihlasované označenie bolo kvalifikované ako označenie bez rozlišovacej spôsobilosti z dôvodu, že pozostáva výlučne z údajov, ktoré poskytujú spotrebiteľovi informáciu, resp. údaj slúžiaci v obchode na určenie zamerania, resp. účelu a zemepisného pôvodu nárokovaných tovarov a služieb. Uvedené vyplynulo z významu slov tvoriacich prihlasované označenie. Úrad konštatoval, že prihlasované označenie môže slúžiť na označenie agentúry, ktorá sa zaoberá prognózovaním, pôsobiacej na území SR. Slovo „prognostická“ je prídavným menom odvodeným od slova „prognostika“, ktoré predstavuje vedný odbor zaoberajúci sa prognózovaním (Krátky slovník slovenského jazyka, Forma s.r.o., 1998).

Čo sa týka námietky, že prihlasované označenie neoznačuje výlučne ani zemepisný pôvod, ani druh služby alebo tovaru, ani účel je potrebné uviesť, že v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, 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. Slovo „výlučne“ je možné interpretovať aj ako „iba, len“, t. z., že prihlasované označenie obsahuje iba také údaje a označenia, ktoré môžu v obchodnom styku slúžiť na určenie zamerania, resp. účelu a zemepisného pôvodu nárokovaných tovarov a služieb a neobsahuje žiadne iné označenia. V prípade žeby obsahovalo aj iné označenia, vtedy by nebolo možné uplatniť tento dôvod odmietnutia.

Čo sa týka zoznamu tovarov a služieb, úrad uviedol, že prihlasované označenie pomenúva zameranie a obsah všetkých tovarov a služieb. Uvedené vyplýva 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 v triede 36, ktoré predstavujú rôzne predpovede, analýzy, odhady a ostatné finančné služby, v triede 41, ktoré predstavujú organizovanie rôznych podujatí a školení, v triede 42 – poradenské služby, návrhy systémov, výskum, vývoj, atď. a v triede 45 – poradenstvo, právny výskum, atď. úrad uviedol, že prihlasované označenie priamo pomenúva obsah a zameranie týchto služieb. Ostatné tovary a služby zatriedené do tried 16, 35 (nosiče informácií, reklamné, obchodné, administratívne služby a pod.) predstavujú doplnkové, resp. súvisiace služby s hlavnou činnosťou.

Pri ochranných známkach č. 199852 a č. 205525 bol v čase zápisu názov prihlasovateľa totožný so znením ochrannej známky (t. z. prihlasovateľ používal dané označenie pri svojej činnosti), čo nie je predmetný prípad, preto nie je možné tieto prípady porovnávať.

K vyjadreniam, že nie je známe, že by nejaká firma alebo fyzická osoba používala predmetné označenie na uvedené tovary a služby, úrad uviedol, že označenie SLOVENSKÁ PROGNOTICKÁ AGENTÚRA má všeobecný charakter a na označenie svojich tovarov alebo služieb ho môže použiť ktorýkoľvek subjekt v súčasnom období, ako aj v budúcnosti a preto takému označeniu nie je možné priznať dispozičné právo len pre jeden subjekt zápisom do registra ochranných známok.

Vo vyjadrení, ktoré bolo doručené úradu 17.1.2014 prihlasovateľ uviedol, že prihlasované označenie nedefinuje tovar ani službu v priamom význame, najmä vo vzťahu k radu tovarov a služieb, pre ktoré je označenie prihlasované. Podľa prihlasovateľa úrad generalizuje celý zoznam tovarov a služieb bez posúdenia jeho jednotlivých častí. Taktiež uvádza, že bežne používaným výrazom je prognostický ústav, čo je výraz odlišný od prihlasovaného označenia. V ďalšom poukazuje opäť na zverejnené, resp. zapísané slovné

označenia, ktoré boli akceptované, pričom sa jedná o označenia, ktoré majú čiastočne priamy význam ako zapísané tovary a služby, dokonca boli v priamom vzťahu k prihlasovanému zoznamu tovarov a služieb. V závere svojho vyjadrenia sa prihlasovateľ odvoláva na rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktorý podľa neho analógiu v konaniach týkajúcich sa priemyselných práv pripúšťa.

Čo sa týka predloženého zoznamu označení je potrebné uviesť, že ani jedna z prezentovaných prihlášok nevykazuje také zhodné znaky s prihlasovaným označením **SLOVENSKÁ PROGNOTICKÁ AGENTÚRA**, aby konanie o zápise ktorejkoľvek z nich mohlo slúžiť ako vzor vo veci konania o prihláške – v predmetných označeniach sa vyskytovali jednak slogany, alebo označenia nevykazovali opisný charakter voči prihlasovaným tovarom a službám, prípadne pri niektorých uvedených označeniach boli úradu, na základe jeho námietok, doložené doklady o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že každé konanie vo veciach ochranných známk je samostatným správnym konaním a je úlohou úradu každé označenie posúdiť individuálne, a to jednak vo vzťahu k príslušnému spotrebiteľovi, a jednak vo vzťahu k tovarom či službám, pre ktoré sú označenia prihlasované. Úrad je povinný prihliadať na špecifické okolnosti daného prípadu a rozhoduje na základe správnej úvahy vychádzajúc zo zisteného skutkového stavu a z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi predložené alebo navrhnuté. Takisto je nutné konštatovať, že súčasný stav (zapísaná, resp. zverejnená ochranná známka) neoprávňuje prihlasovateľa k domáhaniu sa o zápis prihlasovaného označenia do registra. Ako bolo už spomenuté, každé konanie o zápise ochrannej známky prebieha individuálne a úrad posudzuje zápis každého prihlasovaného označenia samostatne.

Čo sa týka poukázania na rozsudok Najvyššieho súdu č. 3 Sžh 2/2007 z 3.12.2008, kde bola použitá analógia z rozhodnutia ÚPV ČR č. 134539 je potrebné uviesť, že v tomto prípade bola analógia na mieste, pretože sa jednalo o totožné, zhodné označenia „Tuzemák“. To však ale neznamená, že Najvyšší súd SR rozhodol na základe toho ako rozhodol predseda ÚPV ČR. Najvyšší súd SR len prijal pre daný prípad zhodný záver vyslovený v tomto rozhodnutí. Čo sa týka analógie vo všeobecnosti, úrad ju nezamieta, len tvrdí že je právne bezvýznamná. Úrad prihliada na špecifické okolnosti daného prípadu a rozhoduje na základe správnej úvahy vychádzajúc zo zisteného skutkového stavu.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu, že prihlasované označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám, pretože bez ďalších rozlišujúcich prvkov je tvorené slovnými prvkami, ktoré v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach môžu slúžiť na označenie agentúry (t. j. organizácie) pôsobiacej v Slovenskej republike v oblasti vedného odboru zaoberajúceho sa prognózovaním, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:
Ing. Ivan Belička
Švermova 21
974 04 Banská Bystrica