



Banská Bystrica 30. júna 2014  
POZ 90-2013 II/94-2014

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 23. mája 2014 prihlasovateľom Top Advert, s. r. o., Ondříčkovovo nám. 2978/4, 636 00 Brno, Česká republika (ďalej len „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 90-2013/Z-172-2014 z 11. apríla 2014 o zastavení konania o prihláške ochrannej známky „TOP ADVERT smart media systems“, č. spisu POZ 90-2013, 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 § 28 ods. 2 a v nadväznosti na § 24 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 90-2013/Z-172-2014 z 11. apríla 2014 sa potvrdzuje.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 90-2013/Z-172-2014 z 11. apríla 2014 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) bolo v zmysle § 28 ods. 2 v nadväznosti na § 24 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) zastavené konanie o prihláške kombinovanej ochrannej známky „TOP ADVERT smart media systems“, č. spisu POZ 90-2013 (ďalej len „prihlásené označenie“).

Dôvodom takéhoto rozhodnutia bola skutočnosť oznámená prihlasovateľovi správou úradu z 20. januára 2014, že zoznam tovarov a služieb prihláseného označenia nie je v súlade s medzinárodným triedením tovarov a služieb na účely registrácie ochranných známk podľa § 24 ods. 3 zákona o ochranných známkach. Prvostupňový orgán vyzval prihlasovateľa na spresnenie konkrétnych pojmov nárokovaného zoznamu tovarov a služieb, a to „*inštrukčné príručky pre ne predávané ako celok*“ v triede 9 a „*obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť v tejto oblasti*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Na odstránenie vytýkaných nedostatkov mu stanovil lehotu a poučil ho ohľadne sankcií v prípade, že vytýkané nedostatky neodstráni. Keďže prihlasovateľ v stanovenej lehote vytýkané nedostatky neodstránil ani sa k správe úradu nevyjadril, bolo konanie o predmetnej prihláške ochrannej známky prvostupňovým rozhodnutím zastavené.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad.

Prihlasovateľ označil napadnuté rozhodnutie za nesprávne, pričom zotrval na svojej argumentácii uvedenej vo vyjadrení k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti, ktoré bolo úradu doručené 3. júna 2013. Zastával názor, že prvostupňový orgán sa nevysporiadal so všetkými jeho argumentmi, ktoré uviedol v predmetnom vyjadrení. Predovšetkým išlo o poukaz na rozhodnutie Súdneho dvora (veľká komora) z 19. júna 2012 vo veci C-307/10 Chartered Institute of Patent Attorneys vs. Registrar of Trade Marks, ako aj na čl. 28 Nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva, vykladanom

v spojení s pravidlom 2 ods. 1 Nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva Nariadenie Rady (ES) č. 40/94.

Prvostupňovému orgánu vytkol, že striktné a formalisticky trval na zatriedení sporných položiek nárokovaného zoznamu tovarov a služieb len v znení, ktoré presne zodpovedá aktuálnemu vydaniu Medzinárodného triednika tovarov a služieb. Opätovne pripomenul, že Medzinárodný triednik tovarov a služieb bol vytvorený na administratívne účely, a preto nie je prijateľné, aby jednotlivé položky tovarov a služieb museli zodpovedať presnému zneniu z triednika. Skutočnosť, že prvostupňový orgán požadoval upraviť zoznam tovarov a služieb do ním želanej podoby, predstavuje podľa prihlasovateľa nepríjemný zásah, ktorý prekračuje samotný zámer Medzinárodného triednika tovarov a služieb, ktorého cieľom je odlišiť jednotlivé ochranné známky z pohľadu priemerného spotrebiteľa a nie určiť presné znenie jednotlivých položiek zoznamu tovarov a služieb.

V súvislosti s poukazom na rozhodnutie Súdneho dvora (veľká komora) z 19. júna 2012 vo veci C-307/10 Chartered Institute of Patent Attorneys v. Registrar of Trade Marks prihlasovateľ pripomenul, že pre účely identifikácie tovarov a služieb je možné použiť všeobecné označenia názvov tried, pokiaľ sú dostatočne určité a presné.

S ohľadom na uvedené skutočnosti navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté 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 podľa tohto zákona 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 § 24 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach prihláška obsahuje

- a) žiadosť o zápis označenia ako ochrannej známky,
- b) identifikačné údaje prihlasovateľa,
- c) identifikačné údaje zástupcu prihlasovateľa, ak je prihlasovateľ zastúpený,
- d) znenie alebo zreteľné a reprodukciu umožňujúce vyobrazenie prihlasovaného označenia, v prípade trojrozmerného označenia jeho plošné vyobrazenie,
- e) zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka,
- f) podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu.

Podľa § 24 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v zozname podľa odseku 2 písm. e) sa tovary alebo služby uvedú v zatriedení podľa medzinárodnej dohody spolu s príslušným číslom triedy.

Podľa § 28 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ak prihláška nespĺňa podmienky podľa § 24 ods. 2 až 4, úrad vyzve prihlasovateľa, aby nedostatky v určenej lehote odstránil. Ak prihlasovateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, úrad konanie o prihláške zastaví. Na túto skutočnosť musí úrad prihlasovateľa vo výzve na odstránenie nedostatkov vopred upozorniť.

Prihláška kombinovanej ochrannkej známky „TOP ADVERT smart media systems“, č. spisu POZ 90-2013, bola podaná 17. januára 2013 prihlasovateľom Top Advert, s. r. o., Ondříčkovu nám. 2978/4, 636 00 Brno, Česká republika, pre tovary v triede 9, 16, 35, 40, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzali správy úradu z 10. apríla 2013 a 20. januára 2014, ktorými bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu prihlášky ochrannkej známky, č. spisu POZ 90-2013 a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie, pričom v poučení v rámci obidvoch správ bol upozornený, že pokiaľ v stanovenej alebo predĺženej lehote vytykané nedostatky neodstráni, bude konanie o prihláške ochrannkej známky podľa § 28 ods. 2 zákona o ochranných známkach zastavené. Keďže prihlasovateľ sa k výsledku prieskumu z 20. januára 2014 v stanovenej lehote nevyjadril a ani neodstránil vytykané nedostatky, prvostupňový orgán konanie o predmetnej prihláške ochrannkej známky zastavil.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ napadol postup prvostupňového orgánu, pričom vyjadril presvedčenie, že zoznam nárokovaných tovarov a služieb je spracovaný správne a v súlade s medzinárodným triedením tovarov a služieb na účely zápisu ochrannkej známky. Zároveň prvostupňovému orgánu vytkol, že sa nevysporiadal so všetkými jeho argumentmi, ktoré uviedol vo vyjadrení z 3. júna 2013.

Pokiaľ ide o prvostupňové rozhodnutie o zastavení konania o prihláške ochrannkej známky č. spisu POZ 90-2013, orgán rozhodujúci o rozklade na začiatok zdôrazňuje, že dôvodom na jeho vydanie bola skutočnosť, že prihlasovateľ nereagoval na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti z 20. januára 2014 a v stanovenej lehote neodstránil vytykané nedostatky nárokovaného zoznamu tovarov a služieb, pričom ani nepožiadaval o predĺženie stanovenej lehoty.

V nadväznosti na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Zastavenie konania je jednou z foriem, ktorou sa správne konanie uzatvára konečným spôsobom. Dochádza k nemu v prípadoch ustanovených v zákone č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) alebo v osobitných zákonoch (teda aj v zákone o ochranných známkach), konkrétne z dôvodov, ktoré bránia pokračovať v konaní. Keďže dôvody na zastavenie konania sú vymedzené taxatívne, ak sú splnené zákonné podmienky, správny orgán, ktorým je v preskúvanom prípade úrad, nemá inú možnosť a je povinný konanie zastaviť. Zastaviť správne konanie možno pritom v ktoromkoľvek štádiu prvostupňového alebo druhostupňového konania.

Jedným z dôvodov na zastavenie konania o prihláške ochrannkej známky, ako vyplýva z § 28 ods. 2 zákona o ochranných známkach, je situácia, ak prihlasovateľ v určenej lehote nevyhoví výzve úradu a neodstráni nedostatky vytykané s ohľadom na § 24 ods. 2 až 4 tohto zákona. Na túto skutočnosť musí úrad prihlasovateľa vo výzve na odstránenie nedostatkov vopred upozorniť.

Orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že je nesporné, že správou úradu z 20. januára 2014 bolo prihlasovateľovi oznámené, že nárokovaný zoznam tovarov a služieb vykazuje nedostatky, pričom mu bola stanovená lehota na ich odstránenie a bol poučený o sankcii v prípade nedodržania lehoty určenej na vykonanie požadovaného úkonu. Vzhľadom na skutočnosť, že prihlasovateľ na výzvu úradu nereagoval, vytykané nedostatky v úradom stanovenej lehote neodstránil a ani nepožiadaval o jej predĺženie, pričom v správe úradu bol na následok zmeškania lehoty upozornený, prvostupňový orgán nemohol inak, len konanie o prihláške ochrannkej známky č. spisu POZ 90-2013 zastaviť.

Pokiaľ ide o argumenty prihlasovateľa týkajúce sa jednotlivých sporných položiek nárokovaného zoznamu tovarov a služieb, ktoré podľa jeho názoru nevykazujú nedostatky, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné.

V tejto súvislosti poukazuje na význam a zmysel zatriedenia tovarov a služieb pre účely zápisu ochranných známk, ktoré podlieha režimu Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v platnom znení [vyhláška ministra zahraničných vecí č. 118/1979 Zb. v znení vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 77/1985 Zb.] (ďalej aj „Niceská dohoda“). Jej cieľom bolo zavedenie jednotného systému zatriedenia výrobkov alebo služieb pre zápis ochranných známk. Štáty viazané Niceskou dohodou prijali jednotný systém triedenia tovarov a služieb, pre ktoré sa prihlasujú a zapisujú ochranné známky, a zaviazali sa používať tento systém a jeho formálnu úpravu v konaní o zápise ochranných

známok, ako aj v oficiálnych dokumentoch a publikáciách. Od 1. januára 2012 vstúpilo do platnosti 10. vydanie Medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ako vyplýva z pravidla 2 ods. 2 Nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva (režimy národných ochranných známok a režim ochrannej známky Spoločenstva je založený na spoločných základných zásadách), „*Zoznam tovarov a služieb bude formulovaný takým spôsobom, aby bol jasne označený charakter tovarov a služieb a aby umožnil klasifikovať každú položku iba do jednej triedy niceského triedenia.*“ Požiadavka na identifikáciu tovarov a služieb, pre ktoré sa požaduje ochrana prostredníctvom ochrannej známky, vyplýva aj z rozsudku Súdneho dvora z 19. júna 2012 vo veci C-307/10, Chartered Institute of Patent Attorneys vs. Registrar of Trade Marks, podľa ktorého „*Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok sa má vykladať v tom zmysle, že vyžaduje, aby výrobky alebo služby, pre ktoré sa žiada ochrana prostredníctvom ochrannej známky, boli prihlasovateľom identifikované dostatočne jasne a presne, tak aby umožnili príslušným orgánom a hospodárskym subjektom určiť rozsah ochrany udeľovanej prostredníctvom ochrannej známky iba na tomto základe.*“ V uvedenom rozsudku sa tiež konštatuje, že „*Smernica 2008/95 sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni používaniu všeobecných označení názvov tried triedenia uvedeného v článku 1 Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok, prijatej na diplomatickej konferencii v Nice 15. júna 1957, naposledy revidovanej v Ženeve 13. mája 1977 a zmenenej a doplnenej 28. septembra 1979, s cieľom identifikovať výrobky a služby, pre ktoré sa žiada ochrana prostredníctvom ochrannej známky, pokiaľ je takáto identifikácia dostatočne jasná a presná.*“

V rámci posúdenia zoznamu tovarov a služieb, pre ktorý bola podaná prihláška ochrannej známky č. spisu POZ 90-2013, mal prvostupňový orgán za to, že položky „*inštrukčné príručky pre ne predávané ako celok*“ v triede 9 a „*obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť v tejto oblasti*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie sú špecifikované dostatočne jasne a presne, aby umožnili príslušným orgánom a hospodárskym subjektom určiť rozsah ochrany udeľovanej prostredníctvom ochrannej známky. Uvedené prvostupňový orgán odôvodnil tým, že uplatňovaný pojem „*inštrukčné príručky pre ne predávané ako celok*“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb je širokým pojmom, ktorý zahŕňa jednak tovary „*elektronické inštrukčné príručky pre ne predávané ako celok*“ v triede 9 (napr. nahrané na optických a magnetických nosičoch alebo stiahnuté z telekomunikačnej siete), ako aj tovary „*tlačené inštrukčné príručky pre ne predávané ako celok*“ v triede 16. Čo sa týka ďalšej vytýkanej položky nárokovaného zoznamu tovarov a služieb „*obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť v tejto oblasti*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, prvostupňový orgán konštatoval, že pojem „*obstarávateľská činnosť*“ v triede 41 nie je službou v zmysle medzinárodného triedenia tovarov a služieb a pojem „*spostredkovateľská činnosť*“ nemôže byť zaradený v triede 41, pretože medzinárodné triedenie tovarov a služieb službu sprostredkovania v tejto triede nepozná. V tejto súvislosti poukázal na to, že medzinárodné triedenie obsahuje sprostredkovateľské služby napr. v triede 35 – „*spostredkovanie obchodu s tovarom, obchodné sprostredkovateľské služby*“, v triede 36 – „*spostredkovanie (maklérstvo), sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami, sprostredkovanie poisťenia, sprostredkovanie na burze cenných papierov*“ a tiež v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb ako „*spostredkovanie dopravy*“.

Pokiaľ ide o sporný pojem zoznamu nárokovaného prihlasovateľom v triede 9 „*inštrukčné príručky pre ne predávané ako celok*“, orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu, že ide o široký pojem, pod ktorý je možné zahrnúť viacero tovarov patriacich do rôznych a navzájom odlišných tried medzinárodného triedenia. Predmetný pojem jasne a presne neidentifikuje charakter požadovaného tovaru, a tak neumožňuje určiť rozsah ochrany udeľovanej prostredníctvom ochrannej známky a navyše neumožňuje klasifikovať túto tovarovú položku iba do jednej triedy niceského triedenia. V tejto súvislosti považuje orgán rozhodujúci o rozklade požiadavku prvostupňového orgánu na špecifikáciu daného pojmu za správnu.

Na doplnenie orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že tvrdenie prihlasovateľa, ktoré uviedol vo svojom vyjadrení k výsledku zápisnej spôsobilosti doručenom úradu 3. júna 2013, že prvostupňovým orgánom navrhovanou úpravou, ktorá spočívala v doplnení slova elektronické pred pojem „*inštrukčné príručky pre ne predávané ako celok*“, prvostupňový orgán reštriktívnym spôsobom konkretizoval vymedzenie tejto položky len pre určitú kategóriu výrobkov a nezohľadnil tak skutočnosť, že inštrukčné príručky je možné predávať aj v tlačenej podobe, možno považovať za zavádzajúce a nedôvodné. Uvedené vyplýva z toho, že navrhovanou úpravou bol pokrytý celý rozsah pojmu „*inštrukčné príručky pre ne predávané ako celok*“, pretože okrem „*elektronických inštruktážnych príručiek pre počítačové programy nahrané na nosičoch alebo stiahnuteľné*

z *telekomunikačnej siete*“ v triede 9 do špecifikácie boli zahrnuté aj „*tlačené inštrukčné príručky pre počítačové programy*“ v triede 16.

Čo sa týka služieb „*obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť v tejto oblasti*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade opätovne zdôrazňuje, že ako už bolo uvedené vyššie, tovary a služby, pre ktoré sa požaduje ochrana ochrannou známkou, musia byť identifikované jasne a presne, pričom pojem „*obstarávateľská činnosť v tejto oblasti*“, takto identifikovanú službu nepredstavuje. Rovnako za správnu možno považovať aj námietku prvostupňového orgánu vo vzťahu k pojmu *prostredkovateľská činnosť v tejto oblasti*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, keďže medzinárodné triedenie tovarov a služieb predmetnú službu v tejto triede nepozná a vyžaduje jej bližšiu špecifikáciu.

Na základe uvedených skutočností má orgán rozhodujúci o rozklade za to, že prvostupňový orgán postupoval správne, keď vytýkané položky zoznamu tovarov a služieb nepovažoval za jasne a presne definované v zmysle medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Berúc do úvahy fakt, že v danom prípade je naplnený jeden zo zákonných dôvodov (ustanovený v § 28 ods. 2 zákona o ochranných známkach) majúci za následok zastavenie konania o prihláške ochrannej známky, možno konštatovať, že prvostupňový orgán v preskúvanom prípade postupoval v súlade so zákonom o ochranných známkach, a preto orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie, ktorého právnym následkom bolo zastavenie konania o prihláške ochrannej známky č. spisu POZ 90-2013, považuje za správne.

V konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo nutné napadnuté prvostupňové rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Vzhľadom na to je potrebné konštatovať, že napadnuté prvostupňové rozhodnutie bolo výsledkom vecne správneho posúdenia a bolo vydané v súlade s právnou úpravou platnou v čase jeho vydania. 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:

Top Advert, s. r. o., organizačná zložka  
Ul. Svornosti 43  
821 06 Bratislava