



Banská Bystrica 10. 3. 2015
POZ 1743-2013/Z-122-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1743-2013 s názvom SMSCREDITS z 23.9.2013 prihlasovateľa River Euro, s.r.o., Dlhá 95C, 010 09 Žilina, SK, ktorého v konaní zastupuje Advokátska kancelária JUDr. Marcel BORIS, s.r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, SK,

sa zamietá

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

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 12.12.2013 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 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

- b) nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
- c) 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) v uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:

Predmetom prihlášky ochrannej známky je slovné označenie „SMSCREDITS“, prihlasované pre služby „*finančné služby; záručná pôžička; pôžičky (finančné úvery)*“ v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vo vzťahu k uvedeným službám takéto výlučne slovné označenie, bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nemá ako celok dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh poskytovaných služieb, ako aj spôsob ich poskytovania. Úrad poukázal na to, že slovo „SMS“ je skratkou pre telefónnu službu „short message service“, čo v preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka znamená „krátka textová správa“ (PC Translator 2010, Wikipédia) a slovo „credits“ je množným číslom anglického slova „credit“, ktoré do slovenského jazyka môžeme preložiť aj ako „úver; dať úver; dať na úver“ (PC Translator 2010). Úrad ďalej uviedol, že takéto označenie vzhľadom na jeho všeobecnosť môže používať každý subjekt, poskytujúci pôžičky, úvery, a preto sa nemôže stať dispozičným právom jedného subjektu. Vzhľadom na to, že označenie pozostáva výlučne z pojmov, ktoré sú v súvislosti so službami v oblasti poskytovania úverov a pôžičiek prostredníctvom telekomunikácií bežne používané a nevytvárajú netradičné, fantazijné označenie, ktoré by bolo schopné rozlíšiť služby pochádzajúce od rôznych subjektov, takéto označenie nie je spôsobilé pre zápis do registra ochranných známk.

Úrad tiež uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej miery,

aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť.

Dňa 14.2.2014 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti, v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:

Prihlasovateľ s výsledkom prieskumu nesúhlasil a s odvolaním sa na Nariadenie rady ES 40/94 a Smernicu 2008/95/ES a tiež na rozsudok Súdu prvého stupňa zo dňa 27.2.2002 v právnej veci Rewe-Zentral/ÚHVT spochybnil argumenty úradu o nedostatočnej rozlišovacej spôsobilosti a vyjadrenie úradu, že označenie pozostáva z pojmov, ktoré sú bežne používané a nevytvárajú netradičné, fantazijné označenie, schopné rozlíšiť služby pochádzajúce od rôznych subjektov. Podľa uvedeného nemôže byť absencia rozlišovacej spôsobilosti zdôvodňovaná chýbajúcou originalitou, pretože ochranná známka Spoločenstva nie je nevyhnutne výsledkom tvorivej činnosti a nie je založená na prvku originality, ale na schopnosti individualizovať výrobky alebo služby na trhu vo vzťahu k výrobkom alebo službám rovnakého druhu, ktoré ponúkajú konkurenti. Nesprávny je podľa prihlasovateľa aj výklad ustanovenia § 5 ods 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach zo strany úradu, keď tento priznal určitú mieru rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanému označeniu keď uviedol, že „nemá ako celok dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť“. Ustanovenie § 5 ods 1 písm. b) citovaného zákona je nutné podľa prihlasovateľa vykladať tak, že prekážka zápisnej spôsobilosti je len u tých označení, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že úrad neúplne zdôvodnil nespĺnenie podmienok pre zápis ochrannej známky, keďže neuviedol žiadny konkrétny príklad, ktorým by podložil svoje tvrdenie, že ide o označenie, ktoré môže použiť každý subjekt poskytujúci pôžičky a úvery, pretože prihlasovateľ je jediným subjektom, ktorý používa prihlasované označenie pre dotknuté služby. Práve absencia používania predmetného označenia inými subjektmi, môže podľa prihlasovateľa významne poukazovať na fakt, že označenie má skutočnú rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa prihlasovateľa došlo zo strany úradu k porušeniu zásady správneho konania (uvedený § 3 ods. 5 Správneho poriadku), keď úrad veci skutkovo zhodné z pohľadu predmetu posudzovania posúdil rozdielne. Na potvrdenie svojho názoru prihlasovateľ uviedol niekoľko príkladov zapísaných ochranných známk v znení „credit express“, „dobrý účet“, „dobrý úver“, „praktická ambulancia“. Prihlasovateľ sa vo svojom vyjadrení odvolal aj na zapísanú ochrannú známku s názvom „SMSCREDITS.EU“, ktorú mu úrad zapísal do registra 14.6.2011.

V ďalšej časti vyjadrenia sa prihlasovateľ odvolal na rozhodovaciu prax Súdneho dvora EU v súlade s posudzovaním podmienok pre registráciu ochrannej známky Spoločenstva, podľa ktorej musí byť dojem, ktorý prihlasované označenie vyvoláva v predstavách spotrebiteľa taký istý v celej únii. V tejto súvislosti prihlasovateľ uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označeniu SMSCREDIT/SMSCREDITS bola priznaná v krajinách ako Litva a Lotyšsko, „čím možno preukázať, že dané označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť na celom území Únie“.

V poslednej časti svojho vyjadrenia prihlasovateľ, s poukazaním na ustanovenie § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach uviedol, že označenie SMSCREDITS.SK nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť. Na preukázanie svojho tvrdenia o používaní označenia SMSCREDITS.SK pred podaním prihlášky ochrannej známky prihlasovateľ priložil doklady vo forme výtlačkov z internetových stránok.

V odpovedi na vyjadrenie prihlasovateľa, úrad vo svojom liste zo dňa 6.11.2014 uviedol nasledovné:

1. Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení uviedol nesprávne označenie SMSCREDITS.SK, ktoré nie je predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1743-2013. Predmetom uvedenej prihlášky je slovné označenie „SMSCREDITS“, ktorého sa týkajú aj všetky vyjadrenia úradu. Úrad zdôraznil skutočnosť, že predmetom konania je prihláška (národnej) ochrannej známky s platnosťou pre územie Slovenskej republiky, na rozdiel od vyjadrenia prihlasovateľa, ktorý sa vo viacerých častiach odvoláva na ochrannú známku Spoločenstva.

2. K otázke posudzovania rozlišovacej spôsobilosti na základe chýbajúcej originality, či fantazijnosti označenia a k nesúhlasnému stanovisku prihlasovateľa, týkajúceho sa odôvodnenia úradu založeného na tom, že označenie nemá „dostatočnú“ rozlišovaciu spôsobilosť úrad uviedol, že prihlasovateľ zobral do úvahy len tú časť vyjadrenia úradu, kde bolo uvedené, „že vo vzťahu k uvedeným službám takéto výlučne slovné

označenie, bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nemá ako celok dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť“, prihlasovateľ však už nebral do úvahy aj ďalšiu časť vyjadrenia úradu, že „rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby **označenie bolo originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov**.“

3. Úrad poukázal na to, že rozlišovacia spôsobilosť je jednou zo základných podmienok, aby označenie mohlo byť zapísané ako ochranná známka. V prípade § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona ide o tzv. vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť, ktorá umožňuje spotrebiteľovi identifikovať pôvod tovarov alebo služieb a odlíšiť ich tak od tovarov a služieb iného pôvodu tak, aby spotrebiteľ bol neskôr opäť schopný urobiť rovnaký výber alebo sa rovnakému výberu vyhnúť. Rozlišovacia spôsobilosť sa posudzuje z hľadiska tovarov a služieb, pre ktoré sa požaduje zápis, ako aj z hľadiska jej vnímania spotrebiteľmi, ktorým sú tieto tovary a služby určené. Pri posudzovaní otázky, či prihlásené označenie má rozlišovaciu spôsobilosť je vždy potrebné zohľadniť ustanovenie § 2 zákona o ochranných známkach, ktoré uvádza: „*Označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku, je akékoľvek 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*“.

Úrad tiež uviedol, že v prípade § 5 ods. 1 písm. c) ide o ustanovenie, ktoré zamedzuje zápisu označenia, ktoré je tvorené len označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z vlastností tovaru alebo služby, pre ktoré sa zápis žiada, a preto by mali takéto označenia ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami.

Ku konštatovaniu o zápisnej nespôsobilosti prihlasovaného označenia úrad poukázal na to, že každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 citovaného zákona je potrebné vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom. Všeobecný záujem zohľadnený pri skúmaní každého z týchto dôvodov zamietnutia totiž môže, dokonca musí, odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia. Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprimerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú tovary alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu tovarov a služieb uvedených v prihláske ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámieny rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia alebo opisné údaje vlastností tovarov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia alebo údaje boli vyhradené jedinému podniku z dôvodu ich zápisu ako ochranných známk.

4. Úrad ďalej uviedol, že otázka posudzovania rozlišovacej spôsobilosti z pohľadu vnímania podobnosti a zameniteľnosti označenia ako aj porovnávania označení z hľadisk vizuálneho, fonetického a významového a z pohľadu porovnávania tovarov a služieb priemerným spotrebiteľom považuje **úrad za nesprávne pochopenú zo strany prihlasovateľa. V tomto prípade sa nejedná o otázku rozlišovacej spôsobilosti samotného označenia, ale o porovnanie dvoch alebo viacerých konfliktných označení na základe prihlasovateľom uvedených kritérií**. Prípadmi zhodných ochranných známk sa zaoberá § 6 a prípadmi iných konfliktných označení, zasahujúcich do skorších práv tretích osôb sa zaoberá § 7 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Tu ide o relatívne výluky v spojení s právami iných subjektov. Úrad však namietal prihlasované označenie z absolútnych dôvodov uvedených v § 5 citovaného zákona.

5. Úrad poukázal na to, že prihlasovateľ vo svojom vyjadrení uviedol, že zo strany úradu došlo k porušeniu zásady správneho konania (uvedený § 3 ods. 5 Správneho poriadku), keď úrad veci skutkovo zhodné z pohľadu predmetu posudzovania posúdil rozdielne. V tejto súvislosti mal prihlasovateľ pravdepodobne na mysli § 3 ods. 4 Správneho poriadku, v ktorom sa uvádza, že „*Rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu vecí. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely*“.

prípadne sú datované po podaní prihlášky ochrannej známky, nevidieť z nich k akému subjektu sa viažu, na akom rozsahu územia a ako často sa používajú, nedajú sa z nich zistiť náklady vynaložené na reklamu a pod.

V závere svojho vyjadrenia úrad uviedol, že aj naďalej trvá na tom, že prihlasované označenie nie je spôsobilé zápisu do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pričom prihlasovateľ nepredložil žiadne dôkazy, ktoré by preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 13.1.2015 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, 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:

Advokátska kancelária JUDr. Marcel BORIS, s.r.o.
Vajnorská 8/A
831 04 Bratislava