



Banská Bystrica 15. 4. 2015

POZ 1897-2014/Z-168-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1897-2014 s názvom CashFree z 27.10.2014 prihlasovateľa iService, a.s., Strakova 1, 811 01 Bratislava,

sa zamietá

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

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 31.12.2014 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 (ďalej len ako „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b/, c/ a d/ zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť; 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 a ktoré je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1897-2014 je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „CashFree“ prihlasované pre služby v triedach 35, 36 a 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj ako „predmetné označenie“ alebo „prihlasované označenie“).

V uvedenom liste Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len ako „úrad“) bolo konštatované, že predmetné označenie nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihlasovaným obchodným a finančným službám v triedach 35 a 36 a ku komplementárnym telekomunikačným službám prihlasovaným v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pretože pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie zamerania a charakteru prihlasovaných služieb. Označenie konkrétne poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované finančné, resp. obchodné služby, ktorých vlastnosťou je, že sú bezhotovostné, resp. k ich získaniu nie je nutná hotovosť. Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich predmetné označenie, kde slovo „cash“ označuje, okrem iného *hotovosť, peniaze* (In.: PC Translator 2010.21) a prípona „free“ je v anglickom jazyku často a bežne používaná v zložených výrazoch, ktorá spolu s podstatnými menami vytvára prídavné mená vo význame *...bez konkrétnej veci, vlastnosti, atď.*, ako napr. fat-free [bez tuku], tax-free [oslobodený od dane], toll-free [bez poplatku], rent-free [oslobodený od nájomného], smoke-free [nefajčiarsky], atď. (In.: <http://www.macmillandictionary.com/dictionary/american/free> 76). Relevantný spotrebiteľ preto nebude predmetné označenie vo svojej komplexnosti vnímať ako označenie pôvodu prihlasovaných služieb, ale len ako označenie opisujúce zameranie a charakter poskytovaných služieb.

V rámci prieskumu zápisnej spôsobilosti predmetného označenia bolo zároveň zistené, že prihlasované označenie je tvorené výlučne údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku a v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach vo vzťahu k finančným a obchodným službám. Uvedené vyplýva z toho, že výraz „cash-free“ sa stal bežným výrazom používaným pri nákupe alebo predaji spoločností. Napr. na stránke <http://rsm-tacoma.cz/newsletter/ziskejte-pri-akvizici-vice/#.VKPZDuceB> sa uvádza, že *akvizičná cena býva často dohodnutá na "cash-free", "debt-free" báze. V takom prípade sú z pracovného kapitálu vylúčené všetky finančné prostriedky a ich ekvivalenty rovnako ako úverové linky (vrátane kontokorentných účtov) a všetky podobné dlhové inštrumenty.*

Vzhľadom na uvedené úrad vo svojom liste konštatoval, že označenie „CashFree“ je vo vzťahu k prihlasovaným službám označením obvyklým, opisným a bez rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, čo uvedené označenie nie je schopné plniť, a preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b/, c/ a d/ zákona o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných znáмок.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 8.3.2015 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 znáмок a dizajnov

Doručiť:
iService, a.s.
Strakova 1
811 01 Bratislava