



Banská Bystrica 21. 4. 2016  
POZ 1161-2015/Z-149-2016

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1161-2015 s názvom ProcesInvest z 29.5.2015 prihlasovateľa Procesinvest, a.s., Jana Masaryka 252/6, 120 00 Vinohrady - Praha 2, CZ (ďalej „prihlasovateľ“),

### sa zamíeta

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 POZ 1161-2015 bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 21.10.2015 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/ a c/ zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky je výlučne slovné označenie „ProcesInvest“, ktoré je prihlásené pre služby v triedach 36 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj ako „predmetné označenie“ alebo „prihlasované označenie“).

**Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) z 21.10.2015** bolo prihlasovateľovi oznámené, že predmetné označenie je označením bez rozlišovacej spôsobilosti, pretože sa jedná v súvislosti s prihlasovanými službami v triede 36, ktoré možno vo všeobecnosti charakterizovať ako „*finančné služby, služby v oblasti financovania súdnych alebo obdobných konaní*“, o označenie opisné. Prihlasované označenie ako celok poskytuje potenciálnym zákazníkom len jednoduchú a priamu informáciu o účele, zameraní a charaktere prihlasovaných služieb, t.j. že pod takýmto označením budú ponúkané služby v oblasti financovania súdnych konaní. Zostávajúce služby v triede 45 (*konzultačná činnosť v oblasti právnych sporov*) možno pritom posúdiť ako služby komplementárne a bezprostredne súvisiace so službami v oblasti financovania súdnych konaní. Priemerný spotrebiteľ preto nebude predmetné označenie vo svojej komplexnosti vnímať ako označenie pôvodu prihlasovaných služieb, ale len ako označenie opisujúce ich zameranie, účel a charakter. Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich predmetné označenie, kde výraz „proces“ označuje okrem iného „*súdne konanie, spor vedený pred súdom*“ (In.: Slovník cudzích slov /akademický/, Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá, Bratislava) a anglický výraz „invest“ možno preložiť do slovenského jazyka ako „investovať“ (In.: anglicko-slovenský slovník PC Translator 2010.21), t.j. *vkladať, vložiť (obyčajne peniaze) do nejakého podniku, aktív; požičať niekomu niečo v jeho prospech s nádejou na budúci zisk* (In.: Slovník cudzích slov /akademický/, Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá, Bratislava).

**Na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti reagoval prihlasovateľ** listom doručeným úradu dňa 28.12.2015, v ktorom vyslovil nesúhlasné stanovisko so závermi úradu. Prihlasovateľ v liste uviedol, že prihlasované označenie, tvorené slovným spojením „ProcesInvest“, je jedinečné a originálne s dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou, ktoré samo o sebe nič neoznačuje, aj keď môže navodzovať istú predstavu. Podľa prihlasovateľa spojením substantív tvoriacich predmetné označenie v nie bežnom gramatickom tvare vzniklo jedinečné označenie. Slovný prvok „Invest“ v prihlasovanom označení je z gramatického hľadiska len časťou výrazov investície, investovať, investičné, investor, atď., ktoré síce samo o sebe navodzujú domnienku určitej činnosti, avšak v predmetnom prípade je v uvedenom tvare bez významu. Podľa prihlasovateľa ide o obdobný prípad ako v slovnom spojení „Telekom“. Prihlasovateľ uviedol, že je majiteľom slovnej ochrannej známky číslo zápisu 253556 „ProcesInvest“ platnej na území Českej republiky s dátumom zápisu 28.4.2003 (doklad – kópia výpisu z registra ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky, pre ochrannú známku „ProcesInvest“ s číslom zápisu 253556, majiteľom ktorej je spoločnosť prihlasovateľa). Podotkol, že používa túto ochrannú známku v obchodnom styku v rámci EÚ a na území Slovenskej republiky, ako aj vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, a to v rámci internetových prezentácií, obchodnej korešpondencie, úradnej komunikácie a na všetkých firemných podkladoch.

**Úrad opätovne preskúmal označenie** „ProcesInvest“ z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a to s prihliadnutím na vyjadrenie prihlasovateľa a ním predložené doklady, a zistil, že predmetné označenie aj naďalej nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach. Úrad odôvodňuje toto svoje tvrdenie nasledovne.

Všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú výrobky alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu výrobkov a služieb uvedených v prihláske ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámeny rozlišovať tieto výrobky a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky. Pokiaľ ide o verejný záujem zakotvený v § 5 ods. 1 písm. c/ zákona o ochranných známkach, tento požaduje, aby označenia alebo opisné údaje vlastností výrobkov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia alebo údaje boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochrannej známky.

Aby teda prihlasované označenie spĺňalo podmienky zápisnej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach, je nevyhnutné, aby bolo spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Pritom 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. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je teda podmienená najmä originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu výrobkov alebo služieb konkrétnej osoby šírených, resp. poskytovaných pod týmto označením – ide o tzv. triedu väzieb (označenie – tovary alebo služby – prihlasovateľ). S ohľadom na uvedené skutočnosti možno konštatovať, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary alebo služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby). Rozlišovacia spôsobilosť však v zásade chýba napr. označeniam opisným, t.j. označeniam, ktoré len priamo opisujú alebo zobrazujú prihlasované tovary alebo služby podľa § 5 ods. 1 písm. c/ zákona o ochranných známkach.

V tomto konkrétnom prípade je prihlásené výlučne slovné označenie bez ďalších grafických prvkov tvorené výrazom „ProcesInvest“ v bežnom písme malej tlačenej abecedy, okrem písmen „P“ a „I“, ktoré sú vyobrazené ako veľké. Veľkým písmenom „I“ je výraz „ProcesInvest“ opticky rozdelený na časti „Proces“ a „Invest“, v dôsledku čoho možno tento výraz chápať ako spojenie slov „proces“ s významom „*súdne konanie, spor vedený pred súdom*“ (In.: Slovník cudzích slov /akademický/, Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá, Bratislava) a „invest“, čo je anglický ekvivalent slovenského výrazu „investovať“ (In.: anglicko-slovenský slovník PC Translator 2010.21), t.j. *vkladať, vložiť finančné prostriedky, čas, energiu, námahu a pod. do niečoho, do niekoho* (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka. H – L., Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 2011).

Prihlásené označenie sa má ako ochranná známka zapísať pre služby, ktoré možno hromadne označiť ako *finančné služby, služby v oblasti financovania súdnych alebo obdobných konaní* v triede 36 medzinárodného

triedenia tovarov a služieb. Úrad zastáva názor, že vo vzťahu k uvedeným službám prihlásené označenie ako celok poskytuje len jednoduchú a priamu informáciu o ich charaktere, zameraní a účele, pretože, ako bolo uvedené, len informuje o tom, že pod predmetným označením budú poskytované služby v oblasti financovania súdnych konaní. Čo sa týka ostatných prihlásených služieb „konzultačná činnosť v oblasti právnych sporov“ v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb je možné vysloviť dôvodný predpoklad, že tieto služby budú vnímané ako úzko súvisiace so službami v oblasti financovania súdnych konaní. Uvedené vyplýva z toho, že súčasťou takýchto činností je aj získavanie alebo podávanie rôznych informácií v oblasti právnych sporov. Zároveň je potrebné uviesť, že prihlásené označenie okrem uvedeného spojenia slovných prvkov nedisponuje žiadnou grafickou úpravou, resp. ďalším slovným alebo obrazovým prvkom, ktorý by dokázal odvieť pozornosť spotrebiteľa od opisného významu spomínaných slovných prvkov. Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že prihlásené označenie ako celok vo vzťahu k nárokovým službám bude priemerný spotrebiteľ vnímať ako opisné označenie bez rozlišovacej spôsobilosti.

V súvislosti s argumentáciou prihlasovateľa, že spojením substantív tvoriacich predmetné označenie v nie bežnom gramatickom tvare vzniklo jedinečné označenie s dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou, ktoré samo o sebe nič neoznačuje, úrad považuje za potrebné poznamenať, že vo všeobecnosti platí, že obyčajná kombinácia prvkov, z ktorých každý je opisný vo vzťahu k vlastnostiam tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené, zostáva tiež opisnou vo vzťahu k týmto vlastnostiam. Úrad zastáva názor, že prihlásené slovné označenie „ProcesInvest“ bude priemerný spotrebiteľ vnímať spôsobom, ktorý vyplýva z významu jeho jednotlivých slovných prvkov. Nemožno konštatovať, že v predmetnom prípade ide o kombináciu uvedených slovných prvkov neobvyklej povahy, ktorá by navodzovala dojem odlišný od dojmu, ktorý vytvára obyčajný význam slov, z ktorých je označenie zložené, a to aj napriek skutočnosti, že obsahuje okrem slovenského slova „Proces“ aj anglické slovo „Invest“. V tejto spojitosti úrad uvádza, že slovo „invest“ nie je možné považovať za neznáme slovo aj vzhľadom na skutočnosť, že anglický výraz „invest“ je obdobou v slovenčine používaného výrazu „investovať“, s rovnakým významom. Nemožno preto pochybovať o tom, že relevantná spotrebiteľská verejnosť bude rozumieť tomuto výrazu a bude si ho spájať s významom „investovať“, investovanie, atď.“

Existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). Rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby označenia ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t. j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať, musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie, dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pritom posudzuje vo vzťahu k osobe prihlasovateľa, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp. Okrem toho je nutné zistiť, či sa používanie označenia vzťahuje k tým tovarom a službám, pre ktoré je prihlásené.

Prihlasovateľ nedoložil žiadne doklady, ktoré by preukazovali, že prihlasované označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlasované služby vo vzťahu k osobe prihlasovateľa, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a na území Slovenskej republiky. Vyjadrenia prihlasovateľa o tom, že prihlasované označenie používa v obchodnom styku v rámci EÚ a na území Slovenskej republiky, ako aj vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, a to v rámci internetových prezentácií, obchodnej korešpondencie, úradnej komunikácie a na všetkých firemných podkladoch, bez doloženia konkrétnych dokladov preukazujúcich tieto tvrdenia, úrad považuje za nedostatočné na preukázanie rozlišovacej spôsobilosti. Predložený výpis z registra ochranných známk Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky nie je dôkazom o používaní predmetného označenia na prihlasovaných službách na území Slovenskej republiky, a teda nijako nepreukazuje nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihlasovaným službám v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti úrad aj naďalej zastáva názor, že označenie „ProcesInvest“ vo vzťahu

k službám prihlasovaným v triedach 36 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, bez ďalšieho rozlišujúceho prvku ako celok nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach.

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 známkov a dizajnov

Doručiť:

Ing. Vladimír Brunčák  
Ul. Martina Hattalu 2050/22  
02601 Dolný Kubín