



*Banská Bystrica 17. 8. 2020
POZ 2644-2019/Z-308-2020*

ROZHODNUTIE

Prihláška ochranej známky POZ 2644-2019 z 22.11.2019 prihlasovateľa CPM Group a. s., Trnavská 74/A, 821 02 Bratislava-Ružinov, ktorého v konaní zastupuje Falcon Legal advokátska kancelária s.r.o., Dunajská 33, 811 08 Bratislava-Staré Mesto (ďalej „prihlasovateľ“),

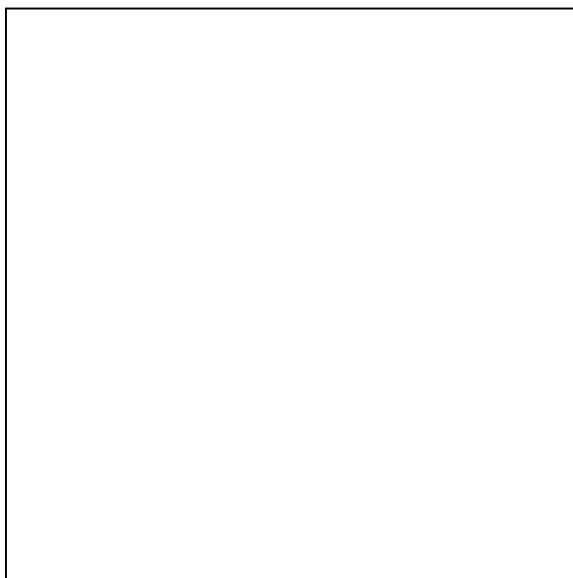
sa zamietá

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochranej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 10.3.2020 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „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 ochranej známky POZ 2644-2019 je obrazové označenie



prihlásené pre služby v triedach 35, 36 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) z 10.3.2020 bolo prihlasovateľovi oznámené, že predmetné označenie ako celok nemá vo vzťahu k prihláseným službám v triedach 35 a 36, ktoré možno hromadne označiť ako *finančné služby a služby v oblasti nehnuteľností, poisťovníctva a peňažníctva* (trieda 36), *obchodné poradenské služby, marketingové služby, účtovníctvo a služby obchodnej správy* (trieda 35) rozlišovaciú spôsobilosť, pretože opisuje zameranie a obsah takto označovaných služieb. Uvedené vyplynulo z toho, že predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti priamu informáciu o tom, že pod týmto označením bude poskytovať svoje služby asociácia, resp. združenie zastrešujúce odborníkov v oblasti kapitálového a projektového riadenia, ako aj odborníkov v oblasti poradenstva zameraného na investovanie a poistenie. S vyššie uvedenými službami taktiež priamo súvisia ostatné prihlásené služby v oblasti *vzdelávania, zabezpečovania výcvikov, kurzov a školení, vydavateľskej činnosti* v triede 41, ako aj ostatné podporné a doplnkové služby *obchodnej administratívy, reklamy a služby databáz* v triede 35, a preto predmetné označenie nemá rozlišovaciú spôsobilosť ani vo vzťahu k týmto prihláseným službám.

Pokiaľ ide o grafickú úpravu predmetného označenia (*drobný grafický prvok tvoriaci horný index slovného prvku „ASSOCIATES“ v tvare štvorca sivej farby s rímskou číslicou „II“; bežný tvar tlačenej písmo modrej a sivej farby slovných prvkov označenia; umiestnenie slovných prvkov označenia „CAPITAL & PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATES“ a „Insurance & Investment Advisory Specialists“ pod sebou oddelených tenkou sivou čiarou*), úrad ju posúdil ako minimálnu a potlačenú dominantným slovným prvkom, nesúcim informáciu o prihlásených službách. Použitý typ písma a ani predmetné usporiadanie slovných a grafických prvkov v označení nie sú ničím výnimočné ani originálne a prihlásenému označeniu nezabezpečujú rozlišovaciú spôsobilosť. Vzhľadom na uvedené úrad konštatoval, že predmetné označenie ako celok je vo vzťahu k prihláseným službám označením opisným, tzn. označením bez rozlišovacej spôsobilosti.


Dňa 10.5.2020 bolo úradu doručené nesúhlasné stanovisko prihlasovateľa so správou úradu, v ktorom uviedol, že úrad posúdil jednotlivé slovné prvky obsiahnuté v prihlásenom označení oddelene a v ich slovenskom preklade. Vzhľadom k tomu, že ide o obrazové označenie, mal úrad posúdiť predmetné označenie ako celok, s prihliadnutím na jeho slovné prvky, farebnú rôznorodosť a celkovú grafickú úpravu. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že aj v prípade ak by jednotlivé slová tvoriace predmetné označenie boli druhové, čo aj podľa neho sú, predmetné označenie ako celok nie je druhové. Prihlasovateľ opakovane konštatoval, že úrad neposúdil prihlásené označenie ako celok, ale posudzoval časti označenia oddelene na základe prekladu slov do slovenského jazyka za použitia neznámeho softvérového prekladača „PC Translator 2010.21“.


Úrad vo svojom vyjadrení podľa prihlasovateľa nevysvetlil, prečo by časť označenia „CAPITAL & PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATES“ nemala mať rozlišovaciú spôsobilosť vo vzťahu k prihláseným službám vzdelávania v triede 41, a rovnako tak ani časť označenia „Insurance & Investment Advisory Specialists“ vo vzťahu k prihláseným službám v triede 36, ako sú správa nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, zriaďovanie fondov, atď. Grafický prvok „II“ nachádzajúci sa v pravom hornom rohu označenia a sivú čiaru medzi slovnými prvkami označenia úrad posúdil podľa prihlasovateľa oddelene od ostatných prvkov označenia, pričom ich nepovažoval za dostatočne významné. Podľa názoru prihlasovateľa sa úrad nezaoberal ani farebnými vlastnosťami prihláseného označenia. Prihlasovateľ si je vedomý, že ochrana nemôže byť poskytnutá vo vzťahu k časti predmetného označenia, a práve z tohto dôvodu zahrnul do označenia viac slov vo vzájomnej kombinácii, grafický prvok „II“, vodorovnú čiaru, iný font nápisov a farby.


Úrad nemôže posudzovať rozlišovaciú spôsobilosť prihlásených označení v cudzích jazykoch, keďže štátnym jazykom na Slovensku je slovenčina a úrad, ako slovenský štátny orgán, je viazaný len úradným jazykom. Prihlasovateľ ďalej podotkol, že ak by úrad chcel posudzovať označenia aj v inom jazyku, musel by tieto označenia posudzovať vo všetkých jazykoch, inak by podľa neho dochádzalo k nerovnému prístupu pri jednotlivých prípadoch posudzovania označení. Úrad by mal podľa prihlasovateľa posudzovať len „druhová a odlišiteľnosť“ označení z pohľadu slovenského jazyka samotného a z pohľadu bežného spotrebiteľa na Slovensku. Ide o obrazovú ochrannú známku, kde hlavným motívom, ktorý je predmetom ochrany, nie je ani tak samotný text, ale jeho grafické zobrazenie.


Prihlasovateľ ďalej uviedol, že cudzí výraz, ktorý je druhovým označením v cudzom jazyku, na Slovensku nemôže zdruhovieť, a ak by aj mohol, tak iba vo veľmi výnimočných a odôvodnených prípadoch. V predmetnom prípade tomu tak podľa prihlasovateľa nie je, keďže prihlásené označenie tvoria anglické odborné výrazy, ktoré bežný slovenský spotrebiteľ s bežnými znalosťami anglického jazyka nepozná.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení na podporu svojich tvrdení o rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia uviedol viacero označení, ktoré úrad zapísal do registra ochranných známok, hoci podľa jeho názoru ide o označenia, ktoré obsahujú rovnaké alebo analogické prvky ako prihlásené označenie, resp. majú rovnakú alebo nižšiu mieru rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k prihláseným službám ako prihlásené označenie. Konkrétne poukázal na slovné ochranné známky v anglickom jazyku (č. 164749 „BURGER KING“; č. 236406 „SUN CAPITAL“; č. 242240 „Speaking Friends“; č. 251947 „Glamour Tour“; č. 219428 „PREZIDENT GOLF CUP“) a v slovenskom jazyku (č. 244351 „Papučový investor“; č. 215519 „Banka roka“; č. 252027 „Metropola“), ktoré sú podľa neho tvorené „druhovými označeniami“ vo vzťahu k tovarom a službám, bez ďalších grafických prvkov. Následne poukázal na tri obrazové ochranné známky č. 251297 „Digitálna banka^{TB}“, č. 251300 „Živnostenský účet^{TB}“ a č. 251299 „One banking^{TB}“ spoločnosti Tatra banka, a.s., Bratislava. Konštatoval, že aj napriek opisnosti uvedených označení vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré boli tieto prihlásené na zápis do registra ochranných známok, úrad ich vyhodnotil ako označenia s dostatočným stupňom rozlišovacej spôsobilosti, a teda mal rovnako postupovať aj v preskúvanom prípade. Navyše, prihlásené označenie má podľa prihlasovateľa v porovnaní s uvedenými ochrannými známkami minimálne rovnakú, ak nie vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť, keďže je tvorené väčšou kombináciou slov, má väčšiu farebnosť, obsahuje analogický prvok „II“ s prvkom „TB“ v ochranných známkach a na rozdiel od ochranných známok č. 251297 a č. 251300 obsahuje anglické slovné prvky. Taktiež poznamenal, že úrad musel malému prvku „TB“ obsiahnutému v uvedených označeniach priznať natoľko významnú úlohu, že len vďaka tomuto prvku majú tieto označenia rozlišovaciu spôsobilosť. Prihlasovateľ

ďalej poukázal na obrazovú ochrannú známku č. 236406 , pri ktorej poznamenal, že jej rozlišovacia spôsobilosť je výlučne podmienená len poprepletaním začiatkových písmen „C“ a „M“. Tiež ob-

razová ochranná známka č. 249418  nebola podľa prihlasovateľa posúdená rovnako ako prihlásené označenie, napriek tomu, že text v prihlásenom označení „CAPITAL & PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATES“ znamená v preklade „spolovníci/partneri pre kapitálový a projektový manažment“ a text v predmetnej ochrannej známke možno preložiť ako „investície partnerov“. Rovnako tak poukázal

na podľa neho obdobné obrazové ochranné známky č. 250460  a č. 242701

, ktoré úrad zapísal do registra ochranných známok. Prihlasovateľ je presvedčený o tom, že úrad porušil zásadu správneho konania uvedenú v § 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), podľa ktorej „správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely“. Zamietnutie predmetnej prihlášky ochrannej známky by bolo podľa prihlasovateľa porušením citovanej zásady správneho konania, ako aj zaručeného práva účastníkov na rovnosť pred zákonom a rovnaké zaobchádzanie.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ požiadal, aby úrad prihlásené označenie zaregistroval ako ochrannú známku.

Úrad opätovne preskúmal predmetné označenie z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a to s prihliadnutím na vyjadrenie prihlasovateľa a opätovne musí konštatovať, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Úrad v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením opätovne uvádza, že prihlásené označenie je tvorené slovnými prvkami „CAPITAL & PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATES“ umiestnenými za sebou v štandardnom type veľkého tlačeneho písma modrej farby, pričom začiatkové písmená predmetných slovných prvkov sú proporčne o niečo väčšie než ostatné písmená týchto prvkov. V pravom hornom rohu označenia, nad slovným prvkom „ASSOCIATES“, sa nachádza drobný grafický prvok sivej farby v tvare štvorca, v ktorom je umiestnená rímska číslica „II“. Pod uvedenými slovnými prvkami sú umiestnené slovné prvky „Insurance & Investment Advisory Specialists“, v štandardnom type malého tlačeneho písma sivej farby, s výnimkou začiatkových písmen predmetných slovných prvkov, ktoré sú tvorené veľkými tlačеныmi písmenami. Uvedené spojenia slov, umiestnené pod sebou, sú zároveň od seba oddelené sivou tenkou čiarou.

Čo sa týka významu slovných prvkov prvého slovného spojenia obsiahnutého v prihlásenom označení, možno uviesť, že slovo „CAPITAL“ má pri preklade z anglického do slovenského jazyka okrem iného význam *kapitálový* (In.: <https://slovník.aktuality.sk/preklad/anglicko-slovensky/?q=capital>), znak „&“ (*ampersand*) je *logogram*, ktorý v slovenčine predstavuje spojku *a* (In.: <https://sk.wikipedia.org/wiki/Ampersand>), slovný prvok „PROJECT“ vo význame prídavného mena možno preložiť ako *projektový* (In.: <https://slovník.aktuality.sk/preklad/anglicko-slovensky/?q=project>), slovný prvok „MANAGEMENT“ možno preložiť ako *manažment*, *riadenie* (In.: <https://slovník.aktuality.sk/preklad/anglicko-slovensky/?q=management>) a výraz „ASSOCIATES“ v angličtine označuje v množnom čísle okrem iného *združenie*, *asociáciu*, *spoločníka*, *partnera* (In.: <https://slovník.aktuality.sk/preklad/anglicko-slovensky/?q=ASSOCIATE>). Anglické spojenie slovných prvkov „CAPITAL & PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATES“ možno teda vzhľadom na vyššie uvedené preložiť do slovenského jazyka vo význame *združenia pre kapitálové a projektové riadenie*, resp. ako *spoločníci/partneri pre kapitálový a projektový manažment*, čo vo svojom vyjadrení z 10.5.2020 potvrdil aj sám prihlasovateľ. Ďalšie spojenie slov predmetného označenia „Insurance & Investment Advisory Specialists“ možno preložiť do slovenského jazyka ako *poradenský odborníci/špecialisti v oblasti poistenia a investovania*. Uvedené vyplýva z rozboru tohto anglického slovného spojenia, kde slovný prvok „Insurance“ označuje v slovenskom jazyku *poistenie* (In.: <https://slovník.aktuality.sk/preklad/anglicko-slovensky/?q=Insurance>), slovný prvok „Investment“ označuje v slovenskom jazyku *investovanie* (In.: <https://slovník.aktuality.sk/preklad/anglicko-slovensky/?q=Investment>), výraz „Advisory“ predstavuje anglické prídavné meno s významom *poradenský* (In.: <https://slovník.aktuality.sk/preklad/anglicko-slovensky/?q=Advisory>) a anglické podstatné meno „Specialists“ označuje v množnom čísle *odborníka*, *špecialistu*, *znalca* (In.: <https://slovník.aktuality.sk/preklad/anglicko-slovensky/?q=Specialist>).

So všetkými slovnými prvkami, z ktorých pozostáva prihlásené označenie, sa verejnosť bežne stretáva, sú to slová základnej slovnej zásoby anglického jazyka, z ktorých väčšina má navyše takmer rovnaký slovo-tvorný základ aj v slovenskom jazyku (*kapitálový manažment*, *projektový manažment*, *asociácie*, *investovanie*, *špecialisti*), na základe čoho je potrebné konštatovať, že aj slovenský spotrebiteľ s minimálnou znalosťou anglického jazyka ich sémantický obsah dobre pozná a tieto slovné časti sú pre neho dobre rozpoznateľné a vnímateľné. S ohľadom na uvedené možno konštatovať, že pod slovnými prvkami označenia si relevantná spotrebiteľská verejnosť predstaví združenie ľudí (*spoločníkov*, *partnerov*), ktoré ponúka služby zámerne na projektový a kapitálový manažment, a je tvorené poradnými odborníkmi v oblasti poistenia a investovania. Uvedenú skutočnosť – opisnosť slovných prvkov označenia, nepoprel ani prihlasovateľ. Naopak, sám uviedol, že si je vedomý toho, že ochrana nemôže byť poskytnutá k jednotlivým slovám v označení, a práve z toho dôvodu si neprihlásil predmetné označenie na zápis do registra ochranných známk ako slovné, ale ako obrazové označenie.

Čo sa týka grafickej úpravy prihláseného označenia, úrad vo vzťahu k nej uvádza, že na to, aby prihlásené označenie bolo spôsobilé na zápis do registra ochranných známk práve vďaka použitej grafickej úprave, táto musí byť dostatočne výrazná na odpútanie pozornosti spotrebiteľa od opisného významu slovných prvkov. Úrad zastáva názor, že vertikálne usporiadanie slovných prvkov v prihlásenom označení nie je ničím výnimočné a pútavé, rovnako ako ani rozdielna veľkosť slov tvoriacich prihlásené označenie, pretože v obchodných zvyklostiach sa bežne umiestňujú pod seba slovné prvky rôznych veľkostí, ktoré tvoria komerčné nápisy. Font písma prihláseného označenia je v zásade štandardný a mierne zväčšenie prvých písmen slovných prvkov v slovnom spojení „CAPITAL & PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATES“ tiež nie je natoľko pútavé, aby pritiahol pozornosť spotrebiteľa, pretože takéto minimálne zväčšenie prvých písmen slovných prvkov, vzhľadom na celkovú veľkosť a dĺžku slovného spojenia v označení, relevantná verejnosť ani nemusí postrehnúť. Zároveň možno uviesť, že aj použité farebné vyhotovenie označenia (kombinácia dvoch základných farieb – modrá farba v slovnom spojení „CAPITAL & PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATES“ a sivá farba v ostatných prvkoch označenia) nie je tiež nijak nezvyčajné a relevantná verejnosť ho nebude vnímať ako znak pôvodu. Taktiež je nutné podotknúť, že v dôsledku použitia sivej farby (jej tónu, sýtosti a svetlosti) v grafických a slovných prvkoch označenia sa tieto prvky stávajú v označení menej výrazné. Pokiaľ ide o drobný grafický prvok sivej farby v tvare štvorca, v ktorom je umiestnená rímska číslica „II“, tento prvok je aj vzhľadom na samotnú veľkosť označenia (dĺžku slovných spojení v označení) a rovnako tak aj vzhľadom na jeho farbu, málo výrazný a spotrebiteľ pri kontakte s prihláseným označením ho ani nemusí postrehnúť. Rovnako tak grafický prvok v tvare tenkej sivej vodorovnej čiary nebude mať dostatočný vplyv na to, aby označeniu ako celku dodal rozlišovaciu spôsobilosť, keďže iba opticky oddeľuje opisné slovné spojenia „CAPITAL & PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATES“ a „Insurance & Investment Advisory Specialists“ v prihlásenom označení. Na základe uvedeného je možné konštatovať, že grafická úprava prihláseného označenia nie je ničím výnimočná, výrazná či jedinečná, aby dokázala prihlásené označenie individualizovať a spotrebiteľ ju bude vnímať len ako doplnok či dekoráciu slovných spojení ob-

siahnutých v označení. Z uvedeného vyplýva, že ani kombinácia všetkých prvkov, ktorými je prihlásené označenie tvorené, nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesú jeho slovné prvky a zabezpečiť tak prihlásenému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť.

Vychádzajúc z uvedených skutočností úrad konštatuje, že vo vzťahu k nárokoványm službám, ktoré možno súhrnne označiť ako finančné služby a služby v oblasti peňažníctva „*platenie splátok; sprostredkovanie (maklérstvo); úverové agentúry; colné deklarácie (finančné služby); bankovníctvo; zriaďovanie fondov; kapitálové investície; finančné záručné služby; klíring (bezhotovostné zúčtovanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); pôžičky (finančné úvery); daňové odhady (služby); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); faktoring; správcovstvo majetku (pre tretie osoby); financovanie (služby); finančné riadenie; bankové hypotéky; finančný lízing; obchodovanie na burze s cennými papiermi; finančné analýzy; finančné poradenstvo; elektronický prevod kapitálu; finančné informácie; vydávanie cenných papierov; úschova cenností; kurzové záznamy na burze; finančné sponzorstvo; záložné pôžičky; konzervatívne fondy (služby); sprostredkovanie na burze cenných papierov; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok; finančné riadenie refundovaných platieb (pre tretie osoby); investovanie do fondov; sprostredkovanie obchodu s akciami a obligáciami; finančné záruky; finančný výskum*“, služby poisťovníctva „*úrazové poistenie; aktuárske služby (poisťovno-matematické); sprostredkovanie poistenia; poisťovníctvo; oceňovanie nehnuteľností; uzatváranie poisťiek proti požiaru; životné poistenie; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; informácie o poistení; prenájom kancelárskych priestorov*“, ako aj služby v oblasti nehnuteľností „*prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; sprostredkovanie nehnuteľností; správa nehnuteľností; prenájom bytov*“ v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, bude priemerný spotrebiteľ, ktorého predstavuje jednak laická verejnosť reprezentovaná koncovými spotrebiteľmi týchto služieb a tiež odborná verejnosť pôsobiaca v oblasti finančníctva, peňažníctva, poisťovníctva a služieb nehnuteľností, prihlásené označenie okamžite a bez zbytočného uvažovania vnímať ako opisné, poskytujúce spotrebiteľovi iba jednoduchú a priamu informáciu o charaktere a zameraní týchto služieb, t. j. že pod týmto označením budú poskytovať služby odborníci zameraní na kapitálové a projektové riadenie, investovanie a poistenie. Úrad v tejto súvislosti uvádza, že existujú rôzne spôsoby investovania, a to prostredníctvom peňažných transakcií, dlhopisových a akčných trhov, prostredníctvom hypotekárnych, poisťovních, penzijných, sporiacich produktov, investovaním do nehnuteľností atď.

So službami v triede 36 úzko súvisia nárokované služby obchodného manažmentu, obchodnej správa a obchodnej administratívy „*prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); hospodárske (ekonomické) predpovede; služby poskytované pri premiestňovaní podnikov; služby porovnávania cien; administratívne spracovanie obchodných objednávok; subdodávateľské služby (obchodné služby); fakturácie; zostavovanie štatistík; marketing; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; externé administratívne riadenie podnikov; podnikové riadenie refundovaných programov (pre tretie osoby); indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely; plánovanie stretnutí (kancelárske práce); obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti priadávania potenciálnych súkromných investorov k podnikateľom, ktorí žiadajú o financovanie; dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; cielený marketing; dočasné riadenie podnikov*“, obchodné poradenské služby „*pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; komerčné informačné kancelárie; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské informácie; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); obchodné spravodajské služby; podnikové komunikačné služby*“, služby v oblasti účtovníctva „*analýzy nákladov; účtovníctvo; obchodné a podnikové audity (revízia účtov); finančné a účtovné audity*“, reklamno-propagačné služby „*reklama; reklamné agentúry; marketingový prieskum; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vonkajšia reklama*“ a služby databáz „*správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba informácií v registroch; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné*

účely“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, keďže tieto bude spotrebiteľ vnímať ako podporné služby ponúkané v rámci investičných aktivít, poisťovníctva, ako aj služieb v oblasti kapitálového a projektového riadenia.

Rovnako tak so službami v triede 36 úzko súvisia aj nárokované služby vzdelávania „akadémie (vzdelávanie); korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vyučovanie; vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav; praktický výcvik (ukážky); organizovanie a vedenie seminárov; koučovanie (školenie); odborné preškolenie; školské služby (vzdelávanie); odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how; individuálne vyučovanie; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; vyučovanie pomocou simulátorov”, vydavateľskej činnosti „vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie kníh; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); prekladateľské služby“ a služby v oblasti „zábavy“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Úrad zastáva názor, že prihlásené označenie aj vo vzťahu k týmto službám predstavuje údaj o ich zameraní a obsahu, t. j., že ide o výchovu, vzdelávanie a vydavateľskú činnosť, ako aj súvisiace zábavné aktivity zamerané na oboznámenie sa širokej ale aj odbornej verejnosti s problematikou kapitálového a projektového riadenia, investovania a poisťovníctva s následným poskytnutím efektívnych odporúčaní a informácií v daných oblastiach (v oblasti finančných stratégií zameraných na zabezpečenie maximálnej efektívnosti cash flow spoločnosti, v oblasti riadenia realizácie projektov, v oblasti investícií, finančného plánovania a obchodovania na burze, analýz rizika a príležitostí, atď.).

Aj napriek skutočnosti, že prihlásené označenie je tvorené slovnými spojeniami pochádzajúcimi z anglického jazyka, t. j. jazyka, ktorý pre slovenského spotrebiteľa nie je materinským jazykom, ale cudzím jazykom, podľa názoru úradu niet pochýb, že v súčasnosti do života slovenskej spoločnosti, a teda aj do slovenského jazyka preniklo a preniká stále viac výrazov a slovných spojení z angličtiny, s čím priamo súvisí aj zvyšovanie úrovne ovládania anglického jazyka slovenským spotrebiteľom. V mnohých oblastiach života spoločnosti je celkom bežné, že nové anglické výrazy či pomenovania postupne vytláčajú staršie slovenské ekvivalenty, resp. používajú sa spolu s nimi. Priemerná slovenská verejnosť je už v súčasnosti pomerne dobre jazykovo vzdelaná, nehovoriac o odbornej verejnosti pôsobiacej v oblasti finančníctva, peňažníctva, poisťovníctva a služieb nehnuteľností. S ohľadom na uvedené možno konštatovať, že priemerný spotrebiteľ bude prihlásené označenie vnímať ako označenie s jasným významom.

Pokiaľ ide o zoznam zapísaných ochranných známk, ktorý podľa prihlasovateľa obsahuje označenia tvorené opisnými a všeobecne používanými slovnými prvkami, úrad uvádza, že ide o zoznam rôznych ochranných známk týkajúcich sa rôznych tovarov a služieb. Tieto ochranné známky sú pritom tvorené rôznymi slovnými prvkami v bežnom písme alebo v grafickej úprave, ktorých posúdenie sa vždy viaže na ich vzťah ku konkrétnym tovarom a službám. Úrad sa nestotožňuje s názorom prihlasovateľa, že pokiaľ by prihlásené označenie nemalo rozlišovaciu spôsobilosť, do registra ochranných známk by nemohli byť zapísané ani označenia č. 164749 „BURGER KING“; č. 236406 „SUN CAPITAL“; č. 242240 „Speaking Friends“; č. 251947 „Glamour Tour“; č. 244351 „Papučový investor“; č. 252027 „Metropola“; č. 250460 „DISCOVER GLOBAL NETWORK“. Úrad zastáva názor, že medzi prihláseným označením a vyššie uvedenými označeniami je zásadný rozdiel v tom, že prihlásené označenie je vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám ako celok označením opisným z dôvodu, že je tvorené údajmi, ktoré môžu slúžiť na určenie ich vlastností, v banálnej grafickej úprave nedodávajúcej tomuto označeniu ako celku rozlišovaciu spôsobilosť, zatiaľ čo vyššie uvedené označenia, na ktoré poukázal prihlasovateľ, predstavujú vo vzťahu k príslušným tovarom a službám fantazijné označenia, keďže obsahujú ďalšie rozlišujúce prvky (ako napr. „SUN“, „KING“, „Papučový“, „Glamour“), resp. nesúvisia s predmetnými tovarmi a službami (OZ č. 242240 „Speaking Friends“ - pre služby vzdelávania; OZ č. 252027 „Metropola“ - pre potravinové tovary a reštauračné služby; OZ č. 250460 „DISCOVER GLOBAL NETWORK [„objaviť globálnu sieť“] - pre finančné služby). V predmetných prípadoch ide teda o iný skutkový stav, ktorý má za následok rôzne rozhodnutia vo veci.

V súvislosti s ďalšími dvoma ochrannými známkami, ktoré vo svojom vyjadrení vymenoval prihlasovateľ, možno uviesť, že ochranná známka č. 219428 „PREZIDENT GOLF CUP“ bola prihlásená na zápis 4.12.2006 a zapísaná do registra 12.10.2007 a ochranná známka č. 215519 „Banka roka“ bola prihlásená na zápis 27.10.2005 a zapísaná do registra 12.10.2006. Ide teda o ochranné známky, ktorých zápisná spôsobilosť bola posudzovaná jednak na základe zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov účinného do 31.12.2009, a jednak s prihliadnutím na prax úradu uplatňovanú v danom obdo-

bí. Navyše je potrebné uviesť, že ochranná známka č. 219428 „PREZIDENT GOLF CUP“ zanikla a v súčasnosti nie je zaregistrovanou ochrannou známkou. V rámci konania o zápise ochrannej známky č. 215519 „Banka roka“ boli jej majiteľom predložené dôkazové materiály o získaní rozlišovacej spôsobilosti používaním.

Čo sa týka poukazu prihlasovateľa na ochranné známky č. 251297 „Digitálna banka^{TB}“, č. 251300 „Živnostenský účet^{TB}“ a č. 251299 „One banking^{TB}“ spoločnosti Tatra banka, a.s., Bratislava, ktoré podľa prihlasovateľa obsahujú rovnako opisné slovné prvky, ako aj analogický prvok „TB“ s prvkom „II“ v prihlásenom označení a napriek tomu boli zapísané ako ochranné známky, úrad uvádza, že slovný prvok „TB“, obsiahnutý v označeniach uvedených ochranných známk, nemožno považovať za zanedbateľný, resp. nepostrehnuteľný prvok. Na rozdiel od prvku „II“ v prihlásenom označení je prvok „TB“ v zapísaných ochranných známkach spoločnosti Tatra banka, a.s., Bratislava vzhľadom na samotnú veľkosť týchto označení (iba dva slovné prvky) a rovnako tak aj na jeho farbu (čierna farba) dostatočne viditeľný. Navyše tento prvok relevantná verejnosť vníma s najväčšou pravdepodobnosťou ako odkaz na majiteľa ochranných známk („TB“ sú iniciály spoločnosti majiteľa ochranných známk Tatra banka, a.s., Bratislava, typické pre túto spoločnosť).

V súvislosti s ochrannými známkami č. 236406  č. 249418  a č. 242701



je potrebné uviesť, že uvedené označenia obsahujú okrem opisných slovných prvkov aj ďalšie fantazijné obrazové prvky¹, resp. vizuálne zauímavé úpravy písma, ktoré nie sú bežné². V týchto prípadoch na rozdiel od prihláseného označenia možno konštatovať, že kombinácia ich slovných prvkov a grafickej úpravy, posudzovaná ako celok, bude relevantnou verejnosťou vnímaná ako znak pôvodu. Výsledkom takejto kombinácie prvkov v uvedených označeniach vznikli také celkové dojmy z označení, ktoré sú dostatočne vzdialené od opisných informácií, ktoré sú spôsobené ich samotnými slovnými prvkami.

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že argumenty prihlasovateľa poukazujúce na staršie ochranné známky nie sú pre posúdenie predmetnej veci relevantné, nebolo preukázané, že ide o skutkovo zhodné alebo podobné okolnosti ako v preskúmanom prípade, a preto tvrdenie prihlasovateľa, že úrad aplikuje rôzny prístup s odlišným záverom pri aplikácii rovnakého zákona, možno považovať za bezpredmetné a účelové. Zápisná spôsobilosť označenia prihláseného na zápis ako ochrannej známky je úradom vždy skúmaná v zmysle platného zákona o ochranných známkach, s ohľadom na špecifiká konkrétneho prípadu dané charakterom a druhom označenia a prihlásenými tovarmi a službami. Rozhodovanie úradu je založené na správnej úvahe vychádzajúcej zo skutkového stavu daného prípadu a doterajšej praxe v podobných prípadoch, zohľadňujúc dôkazy predložené účastníkom konania. Úrad zdôrazňuje, že v prípade, ak nejaké označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť, nemožno dospieť k záveru, že rozhodnutie o zamietnutí prihlášky je nezákonné len preto, že v minulosti boli do registra ochranných známk zapísané označenia, o ktorých sa prihlasovateľ domnieva, že ide o označenia obdobného charakteru.

Vzhľadom na vyššie uvedené, úrad zotrváva na svojom stanovisku, že predmetné označenie nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 cit. zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych

¹ V prípade OZ č. 242701 ide o výrazný a dostatočne veľký štylizovaný modrý kvietok

² V prípade OZ č. 236406 ide o netradičné prepletenie začiatkových písmen slovných prvkov, ktoré je zvýraznené práve ich zväčšením a kontrastnou farbou oproti ostatným písmenám inak opisných slovných prvkov tvoriacich toto označenie; a v prípade OZ č. 249418 ide o kreatívne nahradenie dvoch písmen, v opisných slovných prvkoch tohto obrazového označenia, grafickým prvkom inej farby tvoreným dvakrát-lomenou čiarou

opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru známkov a dizajnov

Doručiť:
Falcon Legal advokátska kancelária s. r. o.
Dunajská 33
811 08 Bratislava 1