



Banská Bystrica 4. 9. 2020
POZ 912-2019/Z-365-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochranej známky POZ 912-2019 z 30.4.2019 prihlasovateľa Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava,

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), c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochranej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 10.10.2019 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, 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.

Výsledok prieskumu

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „úrad“) na základe vykonaného prieskumu zistil, že vo vzťahu k službám v triede 36 (napr. bankovníctvo, bankové služby, finančné služby, vedenie bankových účtov) 35 a 38 (napr. poskytovanie obchodných informácií, reklamné služby, administratívne služby, posielanie správ, dát prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov, telekomunikačné služby) prihlasované obrazové

RADOSŤ BYŤ U NÁS

označenie nemá ako celok podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona rozlišovaciu spôsobilosť. Prihlasovanému označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť z dôvodu, že je tvorené slovným spojením, ktoré priemernému spotrebiteľovi poskytuje len jednoduchú informáciu o kvalite takto označených a poskytovaných služieb. Prihlasované označenie upriamuje pozornosť spotrebiteľa len na informáciu, že takto označené služby sú natoľko kvalitné a výnimočné, že pri ich využití môže spotrebiteľ pociťovať radosť z uspokojenia svojich potrieb, resp. z využitia takto označených služieb. Avšak prihlasované označenie okrem pochvalnej informácie neobsahuje iný údaj, na základe ktorého by spotrebiteľ bol schopný určiť obchodný pôvod služieb. Vzhľadom na to, že prihlasované označenie je tvorené výlučne slovným spojením, ktoré predstavuje údaj vyjadrujúci

kvalitu nárokovaných služieb, nemôže byť podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona uznané za ochrannú známku.

Úrad taktiež uviedol, že prihlasované označenie zložené zo slovného spojenia „radosť byť u nás“, predstavuje tzv. obchodný slogan a upozorňuje spotrebiteľa len na výhodu ním poskytovaných služieb a nabáda na kúpu, využitie služieb. Slogany sa môžu stať ochrannou známkou vtedy, ak popri bežne používaných slovných prvkoch obsahujú nejaký rozlišovací prvok, ktorý umožní priemernému spotrebiteľovi orientáciu na obchodný zdroj, alebo ktoré sú svojím obsahom a formou natoľko originálne, že umožňujú individualizáciu tovarov alebo služieb. V prípade prihlasovaného označenia možno konštatovať, že ide o slogan, ktorý pre účastníka trhu obsahuje len informáciu o výhodnosti, užitočnosti ním poskytovaných služieb.

Čo sa týka grafickej úpravy označenia, spočívajúcej vo farebnom pozadí v žltej farbe úrad uviedol, že táto nie je v danom prípade dostatočná a prihlásenému označeniu nezabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť. Priemerný spotrebiteľ totiž pozadie nezvykne vnímať ako rozlišujúci prvok, teda identifikátor pôvodu služieb a venuje mu len minimálnu pozornosť. V prípade prihláseného označenia ide pritom o jednofarebné pozadie, ktoré si priemerný spotrebiteľ nebude bližšie všimáť, resp. si ho nezapamätá. Preto celková grafická úprava prihláseného označenia nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej, resp. pochvalnej informácie, ktorú nesie slovné spojenie. Nie je totiž schopná upútať pozornosť spotrebiteľa v dostatočnej miere a nebude ju vnímať ako údaj o pôvode takto označených služieb. Z uvedeného dôvodu je preto potrebné konštatovať, že ani grafická úprava nedodáva opisnému slovnému spojeniu prihláseného označenia rozlišovaciu spôsobilosť, keďže nepredstavuje také dištingtívne prvky, ktoré sú schopné individualizovať pôvod takto označovaných služieb.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení z 9.12.2019 uviedol, že dňa 20.9.2012 bol do obchodného registra zapísaný odštepny závod Tatra banka, a.s. pod označením Tatra banka, a.s., odštepny závod Raiffeisen banka (ďalej len „Raiffeisen banka“). Raiffeisen banka je organizačnou zložkou Tatra banky, a.s., ktorá poskytuje bankové služby pre klientov.

Vo vzťahu k zisteniam vo vykonanom prieskume úradu prihlasovateľ uviedol, že prihlasované označenie má rozlišovaciu spôsobilosť. Prihlasovateľ poznamenal, že pri poskytovaní bankových služieb sa Raiffeisen banka zameriava na klientov, pre ktorých je v živote dôležitá rodina, súdržnosť a komunita, v ktorej žijú. Raiffeisen banka nie je len pomocníkom svojich klientov pri hospodárení s financiami ale aj súčasťou užšieho spoločenstva obyvateľov miest. Okrem poskytovania bankových služieb Raiffeisen banka svojím programom Gesto pre mesto podporuje projekty, ktorých cieľom je zlepšiť verejný život v mestách, v ktorých má Raiffeisen banka pobočku (konkrétne zachovať kultúrne hodnoty, podporiť šport a vzdelávanie, životné prostredie atď).

Prihlasovateľ uvádza, že so zreteľom na jeho prístup ku klientom bolo vytvorené prihlasované označenie tak, aby malo schopnosť individualizovať poskytované tovary a služby a aby verejnosť vedela tieto tovary a služby jednoznačne odlišiť od ponuky konkurencie. Prihlasovateľ konštatuje, že prihlasované označenie vyjadruje zameranie banky na klienta, rovno však vyjadruje aj vysokú spokojnosť klienta s využitím jej služieb. Takéto zameranie na klienta a spokojnosť klienta s využitím služieb nie je štandardom v bankovom sektore. Uvedené ma vplyvať z prieskumu spokojnosti klientov realizovanom v období 10.9.2019-23.9.2019.

Prihlasované označenie je preto podľa prihlasovateľa vyjadrením toho, že banka sa zameriava pri poskytovaní služieb na príjemné zážitky a spokojnosť klientov ako aj, že klienti vyjadrujú svoju veľkú spokojnosť s využívaním poskytovaných služieb.

Čo sa týka farebnosti prihlasovateľ uviedol, že žltá-čierna kombinácia farieb je rozlišovacím prvkom pre celú skupinu Raiffeisen, ktorá ju jednoznačne odlišuje vo vnímaní spotrebiteľov od konkurencie. Uvedené vyplynulo z prieskumu zapamätateľnosti sponzorov MS v hokeji v roku 2019, podľa ktorého spotrebiteľa uviedli medzi inými aj Raiffeisen Bank ako zapamätateľného sponzora aj vďaka žltá-čiernej farebnosti, ktoré banka používa.

Záverčné zhodnotenie úradu:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy vyjadrenie prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona vo vzťahu k prihláseným službám v triedach 35, 36, 38 medzinárodného

triedenia tovarov a služieb rozlišovaciú spôsobilosť, pretože je tvorené sloganom, ktorý upriamuje pozornosť spotrebiteľa len na informáciu, že takto označené služby sú natoľko kvalitné a výnimočné, že pri ich využití môže spotrebiteľ pocítiť radosť z uspokojenia svojich potrieb, resp. z využitia takto označených služieb a ktorý vsugeruje spotrebiteľovi myšlienku, že danú službu využije, čo je želaný cieľ prihlasovateľa. S ohľadom na relevantnú verejnosť, ktorú tvorí pomerne široká spotrebiteľská verejnosť, úrad uvádza, že predmetné označenie bude vnímané ako jednoduchý slogan, ktorý sa bežne vyskytuje v súvislosti s akýmkoľvek tovarmi či službami, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa daných tovarov a služieb.

Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť tovary alebo služby na trhu. Úrad je presvedčený o tom, že prihlásené označenie ako celok pozostáva výlučne z údajov, ktoré nemajú rozlišovaciú spôsobilosť.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení nijakým spôsobom nevyvrátil tvrdenie úradu o absencii rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. Uviedol len, že prihlasovateľ poskytujúci bankové služby sa zameriava na klientov, pre ktorých je v živote dôležitá rodina, súdržnosť a komunita, v ktorej žijú. Prihlasované označenie tak vyjadruje zameranie banky na klienta a vyjadruje vysokú spokojnosť klienta s využitím jej služieb. Svojím vyjadrením tak potvrdil konštatovanie úradu, že sa jedná v podstate o reklamný slogan (označenie), ktorý nabáda spotrebiteľa k využitiu služieb takto označených. Zameraním a podstatou služieb celého bankového sektora je práve spokojnosť klientov so službami, v opačnom prípade by takéto podnikanie nemalo praktický význam. Dôkazom toho je podľa prihlasovateľa prieskum spokojnosti, podľa ktorého klienti Raiffeisen banky vyjadrili nadpriemernú spokojnosť a radosť z využitia služieb. Avšak výsledok tohto prieskumu s reálnou vzorkou oslovených respondentov prihlasovateľ úradu nepredložil. Navyše prihláseným označením, ktoré má vyjadrovať podľa tvrdenia prihlasovateľa jeho zameranie, nie je možné sa odlišiť od konkurencie, pretože poslanie daného slovného spojenia je cieľom každej banky, resp. poskytovateľa služieb. Pre spotrebiteľa je význam predmetného slovného spojenia len nabádaním, aby sa stal klientom nejakej inštitúcie, v tomto prípade banky.

Poukázaním na program s názvom Gesto pre mesto, ktorým prihlasovateľ podporuje projekty, ktorých cieľom je zlepšiť verejný život v mestách v ktorých má pobočku, nie je preukázaná spojitosť prihláseného označenia s daným projektom, to znamená, že týmto argumentom prihlasovateľ taktiež nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

Čo sa týka farebnosti prihlasovateľ uviedol, že žltá-čierna kombinácia farieb je rozlišovacím prvkom pre celú skupinu Raiffeisen, ktorá ju jednoznačne odlišuje vo vnímaní spotrebiteľov od konkurencie. Uvedené tvrdenie prihlasovateľ preukazoval výsledkami z prieskumu zapamätateľnosti sponzorov MS v hokeji v roku 2019, podľa ktorého spotrebiteľia uviedli mimo iných aj Raiffeisen Bank ako zapamätateľného sponzora aj vďaka žltá-čiernej farebnosti, ktoré banka používa. K uvedenému úrad uvádza, že uvedený prieskum sa týkal vnímanie značiek a reklám divákmi počas MS v hokeji 2019. Výsledky prieskumu nepreukázali, že spotrebiteľská verejnosť si automaticky dokáže spojiť so službami prihlasovateľa akékoľvek slovné spojenie napísané čiernym písmom na žltom podklade.

Úrad nepopiera používanie farebnej kombinácie (žltá – čierna) prihlasovateľom v obchodnom styku. Avšak prihlasovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. To znamená, že prihlasovateľ nepredložil dôkazové materiály, z ktorých by vyplývalo, že v období pre podaním prihlášky intenzívne používal na území Slovenska v súvislosti s nárokovanými službami prihlasované označenie. Nie je preto možné vyvodiť jednoznačný záver, že predmetné označenie nadobudlo rozlišovaciú spôsobilosť na území Slovenska vo vzťahu k prihlasovaným službám.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlišiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné zobrať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciú spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výlučka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale 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 – ide o tzv. triádu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). S ohľadom na uvedené

skutočnosti možno skonštatovať, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby len v prípade, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Prihlásenému označeniu nedodáva rozlišovaciu spôsobilosť ani jeho dvojfarebnosť (čierna, žltá) pretože tá nie je ničím osobitá. Spotrebiteľ je totiž zvyknutý na to, že sa stretáva s nespočetným množstvom rôznych označení, údajov a informácií, ktoré sú bežne napísané rôznymi typmi písma a sú vyhotovené farebne, pričom samotné nápisy sú nevyhnutne vždy farebne odlišené od podkladu a ide o rôzne kombinácie farieb a písiem. Spotrebiteľ vníma farebné nápisy v bežnom písme umiestnené na podklade inej farby len ako dekoratívny prvok a nie ako údaj o pôvode tovarov a služieb.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu, nepredložil doklady, ktoré by preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, ktoré nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokovým službám, pretože bez ďalších rozlišujúcich prvkov je tvorené slovným spojením, ktoré v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach môže slúžiť na určenie kvality a vlastností prihlasovaných služieb, 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 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 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:

Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1