

Banská Bystrica 31. 5. 2022  
POZ 2348-2017/Z-129-2022

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2348-2017 zo 6.10.2017 prihlasovateľa Mastercard International Incorporated, 2000 Purchase Street, Purchase, 105 77 New York, Spojené štáty americké, ktorého v konaní zastupuje Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Tobručká, Bratislava 1, Slovenská republika,

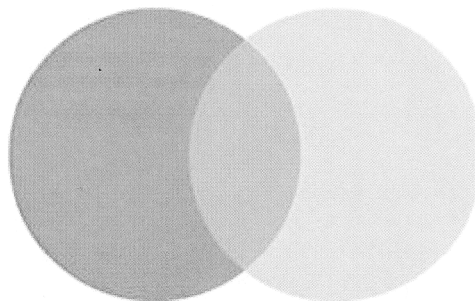
**sa zamieta**

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

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z dátum oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 25.11.2020 uviedol, že obrazové označenie



prihlásené pre tovary „*vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje; prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a zariadenia na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos alebo reprodukovanie zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, gramofónové platne; kompaktné disky, disky DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov; mechanizmy mincových prístrojov; registračné pokladnice, počítačové stroje, zariadenia na spracovanie údajov, počítače; počítačový softvér (nahraté počítačové programy);*

počítačové programy; nahraté operačné počítačové programy; počítačový softvér na ulahčenie platobných služieb; telekomunikačné a elektrické prístroje a zariadenia; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu dát, vrátane zvuku a obrazu; počítačový hardvér a softvér na vývoj, udržiavanie a využitie lokálnych a rozsiahlych počítačových sietí; systémy na čítanie pamäťových kariet a systémy na čítanie dát v pamäti vrátane integrovaných obvodových pamätí a bankových kartových pamätí; elektronické publikácie (sťahovateľné); kódovacie a dekódovacie zariadenia; modemy; bezpečnostné tokeny, šifrovacie kľúče, digitálne certifikáty, digitálne podpisy a softvér pre uchovanie dát a získanie a prenos dôverných informácií zákazníka používaných jednotlivcami, bankovými a finančnými inštitúciami; počítačový softvér umožňujúci identifikáciu a autentifikáciu zariadení komunikácie v blízkom poli a identifikáciu rádio frekvenčných zariadení; počítačový hardvér umožňujúci identifikáciu a autentifikáciu zariadení komunikácie v blízkom poli a identifikáciu rádio frekvenčných zariadení; počítačový hardvér zahŕňajúci digitálnu peňaženku, ktorá uchováva informácie zákazníkovho účtu pre vstup ku kupónom, poukazom, kódom poukazov a zľavám u maloobchodníkov a k získaniu vernostných alebo peňažných odmien, ktoré môžu byť pripísané k účtom; softvér zahŕňajúci digitálnu peňaženku, ktorá uchováva informácie zákazníkovho účtu pre vstup ku kupónom, poukazom, kódom poukazov a zľavám u maloobchodníkov a k získaniu vernostných alebo peňažných odmien, ktoré môžu byť pripísané k účtom; softvérové aplikácie na používanie v spojení s bezkontaktnými platobnými terminálmi za účelom umožniť obchodníkom akceptovať bezkontaktné obchodné transakcie, bezkontaktné overovanie vernostných listín a bezkontaktné vyplatenie kupónov, rabatov, zliav, poukazov a špeciálnych ponúk; softvérové aplikácie, ktoré umožňujú obchodníkom doručiť kupóny, rabaty, zľavy, kupóny a špeciálne ponuky priamo do mobilných telekomunikačných zariadení spotrebiteľov (prostredníctvom bezkontaktnej rádiovfrekvenčnej identifikácie a bezkontaktnej komunikácie v blízkom poli); softvérové aplikácie, ktoré umožňujú obchodníkom rozmiestniť inteligentné plagáty v maloobchodoch a veľkoobchodných miestach predaja, na ktoré sa spotrebiteľia môžu pripojiť so svojimi mobilnými telekomunikačnými zariadeniami pre prístup ku kupónom, rabatom, zľavám, poukazom a špeciálnym ponukám (dodávaným prostredníctvom bezkontaktnej rádiovfrekvenčnej identifikácie a bezkontaktnej komunikácie v blízkom poli); integrované obvodové čipy pre použitie v mobilných telefónoch a zariadeniach (rádiovfrekvenčnej identifikácie a komunikácie v blízkom poli); magnetické kódované karty; karty s integrovanými obvody (pamäťové alebo mikroprocesorové); kódované magnetické identifikačné karty; kódované hologramové impregnované karty; kódované kreditné karty; kódované debetné karty; kódované predplatené platobné karty; elektronické karty dátových operátorov (SIM karty); kódované platobné karty; platobné karty; magneticky zakódované bankové karty a bankové karty využívajúce magnetické pamäte a integrované obvodové pamäte; čítačky platobných kariet; čítačky magnetických kódovaných kariet; čítačky elektronických kariet dátových operátorov; počítačový hardvér; počítačové terminály, počítačový softvér využívaný vo finančných službách, bankovníctve telekomunikačnom priemysle; počítačový softvér navrhnutý umožniť inteligentným kartám spolupracovať s terminálmi a čítačkami; počítačové čipy vsadené do telefónov a iných komunikačných zariadení; telekomunikačné zariadenia; zariadenia rádiovfrekvenčnej identifikácie (transpondéry); bankomaty; počítačové periférne zariadenia a elektronické výrobky; počítacie prístroje, elektronické organizátori, elektronické zápisníky, vreckové plánovači, mobilné telefóny, slúchadlá mobilného telefónu, digitálne čítačky a osobní digitálni asistenti a budíky; podložky pod myš; hasiace prístroje; časti a súčasti tovarov uvedených v triede 9 tohto zoznamu“ **v triede 9** a služby „reklama; obchodný manažment; obchodná správa; kancelárske práce; poradenské služby pre obchodnú činnosť; komerčné informačné kancelárie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; služby porovnávania cien; marketingové poradenské služby; poskytovanie štatistík súvisiacich s nákupným správaním držiteľov platobných kariet; podpora predaja (pre tretie osoby) prostredníctvom odmien a stimulov vytvorených v súvislosti s využívaním úveru; administratívna správa vernostných a odmeňovacích programov; poradenstvo v manažmente platobných kariet; obchodné odhady; poradenské služby pre obchodný manažment; zostavovanie obchodných štatistík; zostavovanie účtovných výkazov; účtovníctvo; obchodný prieskum; vzťahy s verejnosťou; vydávanie reklamných textov; vydávanie reklamných letákov; maloobchodné služby poskytované pomocou mobilných telekomunikácií, čo znamená v spojení s obstaraním kreditných kariet a debetných kariet, spojené s predajom osobných a sociálnych služieb poskytovaných tretími osobami pre naplnenie potrieb jednotlivcov, zhromažďovanie škály opravných služieb pre tretie osoby tak, aby si zákazníci mohli pohodlne prezerať a nakupovať dané služby od maloobchodu a prostredníctvom webových stránok, zhromažďovanie škály služieb pre tretie osoby tak, aby si zákazníci mohli pohodlne prezerať a nakupovať dané služby; maloobchodné služby poskytované on-line, pomocou sietí alebo iných elektronických prostriedkov, vo význame využívania elektronicky digitalizovaných informácií spojených s obstaraním kreditných kariet a debetných kariet, spojené s predajom osobných a sociálnych služieb poskytovaných tretími osobami pre naplnenie potrieb jednotlivcov,

zhromažďovanie škály opravných služieb pre tretie osoby tak, aby si zákazníci mohli pohodlne prezerat' a nakupovat' dané služby od maloobchodu a prostredníctvom webových stránok, zhromažďovanie škály služieb pre tretie osoby tak, aby si zákazníci mohli pohodlne prezerat' a nakupovat' dané služby; manažment počítačových databáz; reklama koncertov a organizovania iných kultúrnych podujatí; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; reklama v oblasti dopravy, cestovania, hotelového ubytovania, stravovacích služieb, športu, zábavy a prehliadok pamiatok; poskytovanie obchodných informácií týkajúcich sa on-line nákupu tovarov a služieb prostredníctvom internetu a iných počítačových sietí; správa finančných záznamov; informačné, poradenské a konzultačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu“ v triede 35, „poistenie; finančné záležitosti; monetárne záležitosti; finančné poradenstvo; poskytovanie finančných informácií; finančné sponzorstvo; finančné služby; bankovníctvo, služby kreditných kariet, služby debetných kariet, služby dobíjacích kariet, služby predplatených kariet ponúkané pomocou kariet s uloženou hodnotou, elektronické kreditné a debetné transakcie, služby platobných účtov a ich predstavenie, vyplácanie hotovosti, overovanie šekov, preplácanie šekov, služby prístupu k uloženým prostriedkom a bankomatom, služby autorizácie a zúčtovania transakcií, odsúhlasenie transakcií, manažment peňazí v hotovosti, konsolidované vysporiadanie finančných prostriedkov, konsolidované spracovanie sporov, finančné informácie na účely úložiska dát a informačné služby o profile klienta a súvisiace služby pripoj ovácie, telekomunikačných brán, vysporiadania/odsúhlasenia a pohybu peňažných prostriedkov v oblasti platobných kariet, služby elektronického spracovania platieb, služby overovania platobných transakcií, služby výmeny hodnoty; bezpečné elektronické hotovostné transakcie a elektronické peňažné prevody prostredníctvom verejných počítačových sietí na uľahčenie elektronického obchodu; poskytovanie finančných informácií, konkrétne dát a správ kreditných a debetných kariet; poskytovanie služieb elektronického prevodu finančných prostriedkov a zmenárenské služby; poskytovanie finančného oceňovania a manažmentu rizík pre iných v oblasti spotrebiteľského úveru; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom globálnej počítačovej siete; finančné informácie poskytované pomocou počítača prostredníctvom bezpečnej informačnej počítačovej siete a poradenské služby týkajúce sa všetkého uvedeného; poskytovanie finančných služieb na podporu maloobchodných služieb poskytovaných pomocou mobilných telekomunikácií; platobné služby cez bezdrôtové zariadenia; poskytovanie finančných služieb na podporu maloobchodných služieb poskytovaných on-line prostredníctvom elektronických sietí; finančné analýzy a konzultácie; pôžičky (finančné úvery); overovanie šekov; spracovanie finančných transakcií on-line prostredníctvom počítačovej databázy alebo prostredníctvom telekomunikácií, v mieste predaja; finančné služby poskytované prostredníctvom bankomatov; služby finančného vysporiadania v spojení so spracovaním finančných platobných transakcií; služby cestovného poistenia; vydávanie a vyplácanie cestovných šekov a poukazov; overenie totožnosti držiteľov kariet; overovanie finančných informácií; služby diaľkového platobného styku; služby elektronickej peňaženky s uloženou hodnotou; služby elektronických platieb; služby overovania a vysporiadania transakcií; poskytovanie debetných a kreditných služieb pomocou rádiových identifikačných zariadení (transpondérov); poskytovanie debetných a kreditných služieb pomocou komunikačných a telekomunikačných zariadení; poskytovanie zabezpečenej výmeny hodnôt vrátane elektronickej hotovosti prostredníctvom počítačových sietí prístupných pomocou čipových kariet; služby platenia z účtu poskytované pomocou webovej stránky (home banking); elektronické bankovníctvo prostredníctvom globálnej počítačovej siete; elektronické mobilné bankovníctvo; služby elektronických platieb zahŕňajúc elektronické prijímanie a prenos údajov o platbách; finančné zúčtovacie služby; priamy elektronický medzibankový prevod peňazí; poskytovanie informácií o bankovom účte cez telefón; on-line bankovníctvo; finančné služby poskytované cez telefón a pomocou prostriedkov globálnej počítačovej siete alebo internetu; finančné služby formou poskytovania bezkontaktných mobilných platieb u obchodníka v maloobchode, on-line a na veľkoobchodných miestach; finančné služby formou poskytovania digitálnej peňaženky založenej na cloud computingu, ktorý ukladá informácie o účte zákazníkov k prístupovým kupónom, poukážkam, poukážkovým kódom a zľavám u obchodníkov a na získavanie vernostných alebo peňažných odmien, ktoré môžu byť pripísané na ich účty cez cash-back systém; nehnuteľnosti (služby); oceňovanie nehnuteľností; správa finančných investícií do nehnuteľností; služby poistenia nehnuteľností; poisťné služby týkajúce sa majetku; sprostredkovanie nehnuteľností; finančné odhady nehnuteľností; služby realitných kancelárií; finančné odhady a oceňovanie nehnuteľností; správa nehnuteľností; správa finančných záležitostí týkajúcich sa nehnuteľností; poskytovanie úverov na nehnuteľnosti; finančné služby týkajúce sa výstavby nehnuteľností; služby finančného sprostredkovania pre nehnuteľnosti; uzatváranie úverových zmlúv zaistených na nehnuteľnosti; uzatváranie finančných transakcií na nákup nehnuteľností; kapitálové investície do nehnuteľností; služby komerčných investícií do majetku; finančné služby týkajúce sa nadobúdania majetku; finančné služby týkajúce sa predaja majetku; finančné oceňovanie vlastného majetku; finančné oceňovanie nájomného majetku; sprostredkovanie

prenájmu nehnuteľností; sprostredkovanie prenájmu majetku; prenájom majetku; prenájom nehnuteľného majetku; prenájom vlastného majetku; služby správy majetku týkajúce sa transakcií s nehnuteľnosťami; správcovstvo majetku (pre tretie osoby); poradenské služby týkajúce sa vlastníctva nehnuteľností; poradenské služby týkajúce sa oceňovania nehnuteľností; poradenské služby týkajúce sa korporátnych nehnuteľností; konzultačné služby týkajúce sa nehnuteľností; poskytovanie informácií týkajúcich sa nehnuteľného majetku; poskytovanie informácií týkajúcich sa trhu s majetkom; financovanie hypotékami a zaistenie majetkom; konzultačné služby vo vzťahu k platobným riešeniam, bankovníctvu, službám kreditných kariet, debetných kariet a platobných kariet; informačné, poradenské a konzultačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 36 tohto zoznamu“ **v triede 36**, „telekomunikačné služby; služby mobilných telekomunikácií; prenos elektronických údajov prostredníctvom internetu; prenos elektronickej pošty; televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; poskytovanie užívateľského prístupu na zabezpečenie počítačovej informačnej siete na prenos a rozšírenie rozsahu informácií vo finančných službách; telefonické telekomunikačné služby poskytované prostredníctvom predplatených telefónnych kariet; informačné, poradenské a konzultačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu“ **v triede 38** a „vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru a počítačového softvéru; počítačové programovanie; konzultačné služby pre spravovanie počítačových systémov, databáz a aplikácií; poskytovanie dočasného užívania nestiahnuteľného softvéru a aplikácií na spravovanie, lokalizáciu, aktiváciu a zrušenie overovania a digitálnych poverení NFC zariadení; návrh a vývoj počítačových programov a aplikácií softvéru; poskytovanie informácií o počítačovom hardvéri alebo softvéri prostredníctvom on-line z globálnej počítačovej siete alebo internetu; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hostovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); kódovanie údajov s finančnými informáciami; služby overenia digitálneho podpisu pre identifikáciu iných ( kódovanie údajov a integrity); poskytovanie šifrovaných, digitálne podpísaných a overených dát pre vydanie a overenie digitálnych certifikátov v rámci dokumentového overenia; technické konzultačné služby v rámci počítačového programovania, finančných počítačových sietí, spracovania dát, ochrany komunikácie, šifrovania a odšifrovania dát a ochrany miestnej siete; uchovávanie elektronických údajov; uchovávanie elektronických údajov o profile klienta; informačné, poradenské a konzultačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 42 tohto zoznamu“ **v triede 42** medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

Úrad skonštatoval, že vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám nemá takéto obrazové označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť, pretože predmetné označenie je tvorené len jednoduchými geometrickými obrazcami, konkrétne dvomi pretínajúcimi sa kruhmi v čiernobielym vyhotovení, ktoré bez ďalších rozlišovacích prvkov neumožňujú spotrebiteľom určiť pôvod tovarov a služieb.

Vzhľadom na skutočnosť, že označenie nie je schopné rozlíšiť tovary a služby jedného subjektu od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov, je predmetné obrazové označenie označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov a služieb pochádzajúcich od rôznych subjektov. Označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť nemožno podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona uznať za ochrannú známku.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 1.4.2022 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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

**Doručiť:**

JUDr. Eva Bušová, advokátka, Tobrucká 6, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika