



Banská Bystrica 22. 10. 2015
POZ 491-2015/Z-471-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 491-2015 s názvom refinančnáPÔŽIČKA zo 16.3.2015 prihlasovateľa Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, SK,

sa zamietá

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 uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 26.5.2015 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, 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.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 26.5.2015 uviedol, že slovné označenie

refinančnáPÔŽIČKA

v priloženej úprave prihlasované pre služby „poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; podpora predaja (pre tretie osoby); poradenstvo pri riadení podnikov; odborné posudky efektívnosti podnikov; hospodárske (ekonomické) predpovede; prieskum trhu; reklama; reklama on line na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); účtovníctvo; zostavovanie výpisov z účtov“ v triede 35, „bankovníctvo; elektronické bankovníctvo; bankové služby priamo k zákazníkovi (home-banking); finančníctvo; finančné poradenstvo; finančné predpovede; finančné služby; prijímanie finančných vkladov; prijímanie termínovaných finančných vkladov; vedenie bankových účtov klientov; vedenie vkladných knižiek; vydávanie cenných papierov; pôžičky (finančné úvery); investovanie do cenných papierov na vlastný účet; kapitálové investície; financovanie spoločných podnikov; finančný prenájom (lízing); klíring (bezhotovostné zúčtovanie vzájomných pohľadávok a záväzkov);

elektronický prevod kapitálu; vydávanie platobných kariet; vydávanie úverových (kreditných) kariet; vydávanie debetných kariet; vydávanie cestovných šekov; overovanie cestovných šekov; bankové služby poskytované prostredníctvom bankomatov; garancie, záruky, kaucie; otváranie akreditívov; obstarávanie inkasa; obstarávanie dokumentárneho inkasa; obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s valutami a devízovými hodnotami; obchodovanie v oblasti termínovaných vkladov a opcií; obchodovanie v oblasti kurzových a úrokových obchodov; obchodovanie s prevoditeľnými cennými papiermi; obchodovanie so zlatými a striebornými mincami; finančné maklérsstvo; hospodárenie s cennými papiermi klienta na jeho účet; poradenstvo v oblasti hospodárenia s cennými papiermi (portfolio management); uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt; činnosť depozitára; zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov); úschova cenností v bezpečnostných schránkach; bankové hypotéky; poradenstvo v oblasti bankovníctva a financií; finančné poradenstvo; finančné analýzy; poskytovanie bankových a finančných informácií; finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; poskytovanie a sprostredkovanie všetkých uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty (e-mailu) a internetu“ v triede 36, „elektronická pošta; služby poskytované elektronickými tabuľkami (telekomunikačné služby); komunikácia mobilnými telefónmi; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; telefonická komunikácia; posielanie správ; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítača“ v triede 38 a „zastupovanie v majetkovo-právnych sporoch (právne služby); poradenstvo v majetkovo-právnych sporoch (právne poradenstvo); prenájom bezpečnostných schránok a trezorov“ v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona spôsobilé na zápis do registra ochranných známok. Úrad uviedol, že vo vzťahu k službám v triede 36 (napr. úvery, pôžičky) a súvisiacim službám v triedach 35, 36, 38 a 45 (napr. poskytovanie obchodných informácií o pôžičkách, finančné poradenstvo v oblasti pôžičiek, posielanie správ, dát prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov, právne služby) nemá takéto označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh, charakter a vlastnosti prihlasovaných služieb. Označenie konkrétne poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením bude poskytovaná pôžička na refinancovanie existujúcich úverov. Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „PÔŽIČKA“ je pomenovaním pre požičanie peňazí, slovo „refinančná“ je vo význame opätovné financovanie alebo financovanie nanovo (In.: SLEX99).

Úrad ďalej uviedol, že grafickú úpravu prihlasovaného označenia nepovažuje za dostatočnú na to, aby pôvodne nedištinktívnemu slovnému označeniu zabezpečila dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť.

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 5.10.2015 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že prihlasované označenie v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona nadobudlo pred dňom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky (vo vzťahu k prihlasovaným službám v triedach 35, 36, 38 a 45) rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedenú skutočnosť podľa prihlasovateľa preukazujú doložené doklady (plán kampane na propagovanie predmetného označenia). Prihlasovateľ taktiež uviedol, že prihlasované označenie, resp. produkt refinančnáPÔŽIČKA poskytuje svojim klientom od marca 2014, pričom už bolo poskytnutých 1190 pôžičiek.

Úrad prihlasované označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že slovné označenie „refinančnáPÔŽIČKA“ v priloženej úprave (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá ako celok vo vzťahu k prihlasovaným službám v triedach 35, 36, 38 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože relevantnej spotrebiteľskej verejnosti poskytuje informáciu o tom, že pôjde o poskytovanie pôžičky na refinancovanie existujúcich úverov. Uvedenú skutočnosť potvrdzuje aj odpoveď prihlasovateľa z 5.10.2015, v ktorej uviedol, že pod predmetným označením sú poskytované pôžičky.

V tejto súvislosti úrad taktiež uvádza, že slovné označenie je opisné, ak aspoň jeden z jeho prípadných významov označuje povahu dotknutých tovarov alebo služieb (rozsudok Súdneho dvora z 23. októbra 2003, ÚHVT/Wrigley, C-191/01 P, Zb. s. I-12447, bod 32 a rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 2005, Metso Paper Automation/ÚHVT (PAPERLAB), T-19/04, Zb. s. II-2383, bod 34). Z uvedeného je zrejmé, že slovné označenie „refinančnáPÔŽIČKA“ v priloženej úprave ako celok je opisné vo vzťahu k nárokovým službám v triede 36 (napr. pôžičky, úvery) a súvisiacim službám v triedach 35, 36, 38 a 45 (napr. poskytovanie obchodných informácií o pôžičkách, finančné poradenstvo v oblasti pôžičiek, posielanie

správ, dát prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov, právne služby a poradenstvo), čo vyplýva zo skutočnosti, že minimálne na základe jedného z významov prihláseného označenia môže relevantná spotrebiteľská verejnosť očakávať pod takýmto označením finančné služby a s nimi súvisiace služby. Z hľadiska konštatovania zápisnej výluky je postačujúce, keď označenie „refinančnáPÔŽIČKA“ poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti aspoň jeden logický význam opisujúci služby, ktoré dané označenie má označovať.

Úrad ďalej uvádza, že označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triedu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Úrad má za to, že predmetné označenie si spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom, to znamená, že takéto slovné označenie v priloženej úprave nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, ktorou je odlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

Pokiaľ ide o doložené doklady, konkrétne plán kampane na propagovanie predmetného označenia z roku 2014 (v rádiu *Expres*, tlači *Nový čas*, *Život*, *Plus jeden deň*, *Pravda*, *Plus 7 dní* a na internete), úrad uvádza, že tento doklad nemôže akceptovať ako doklad preukazujúci nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlasované označenie v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, pretože tento doklad preukazuje len tú skutočnosť, že bola naplánovaná reklamná kampaň pre produkt „refinančnáPÔŽIČKA“, nie je však dôkazom, že táto kampaň sa naozaj v uvedených médiách uskutočnila.

Úrad poukazuje, že na účely posúdenia nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti používaním je v danom prípade potrebné zobrať do úvahy okrem iného také faktory, ako sú: podiel označenia na trhu, intenzitu, územný rozsah a trvanie používania tohto označenia, objem investícií vynaložených podnikom na jeho reklamu, veľkosť záujmovej skupiny, ktorá vďaka označeniu identifikuje tovary alebo služby ako pochádzajúce od určitého podniku, rovnako ako vyhlásenia obchodných a priemyselných komôr alebo iných profesionálnych združení (rozsudok Európskeho Súdu prvého stupňa z 10. novembra 2004 vo veci T-396/02, *August Storck KG vs OHIM*).

Úrad má za to, že prihlasovateľ nijako nepreukázal dostatočný rozsah, objem a intenzitu používania, a preto nie je možné dospieť k záveru, že prihlásené označenie bolo na trhu používané v takej miere (objem predaja, intenzita a celoplošnosť na území Slovenskej republiky), aby sa v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti stalo pre prihlasovateľa príznačným, t. j. aby nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti vo vzťahu k prihlasovaným službám v triedach 35, 36, 38 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona a rovnako nepreukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k službám, pre ktoré je prihlasované v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, 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
riadiťka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:
Sberbank Slovensko, a.s.
Vysoká 9
810 00 Bratislava