



Banská Bystrica 28. 5. 2020
POZ 2647-2019/Z-222-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochranej známky POZ 2647-2019 z 25.11.2019 prihlasovateľa Prima Digital s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, Česká republika (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) 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 známok 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) zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Predmetom prihlášky ochranej známky je obrazové označenie



, ktoré je prihlásené pre služby „marketingový prieskum; podpora predaja (pre tretie osoby); subdodávateľské služby (obchodné služby); písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; marketing; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely; správa spotrebiteľských vernostných programov; aktualizácia a údržba informácií v registroch; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); cielený marketing“ v triede 35 a „poskytovanie zliav vo vybraných zariadeniach prostredníctvom členskej karty; sprostredkovanie poistenia; poisťovníctvo; bankovníctvo; organizovanie dobročinných zbierok; financovanie (služby); bankové hypotéky; vydávanie kreditných kariet; bankové služby priamo k zákazníkom (homebanking); finančný výskum“ v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Predmetné označenie je tvorené spojením slov „Plná“ a „Peňaženka“ bez medzier v štandardnom type malého tlačeneho písma, s výnimkou začiatočných písmen týchto slov, ktoré sú tvorené veľkými tlačenými písmenami. Slovný prvok „Peňaženka“ je napísaný hrubším písmom než slovný prvok „Plná“. Pred slovnými prvkami je umiestnený grafický prvok tvorený jednoduchým vyobrazením peňaženky, ktorá je umiestnená na kruhovom pozadí čiernej farby. Slovný prvok „plná“ predstavuje prídavné meno s významom *obsahujúca toľko niečoho, že to zaberá celý objem, op. prázdna; obsahujúca veľkú mieru niečoho* a slovo „peňaženka“ označuje *taštičku, puzdro na peniaze* (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, Veda, Bratislava 2003).

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) z 10.3.2020 bolo prihlasovateľovi oznámené, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť. Uvedené vyplynulo z toho, že predmetné označenie predstavuje pre relevantnú spotrebiteľskú verejnosť iba jednoduchú informáciu o prihlásených službách, ktorá však nie je ničím originálna a nedokáže zabezpečiť odlišenie nárokových služieb prihlasovateľa v triedach 35 a 36, ktoré možno hromadne označiť ako *obchodné, reklamné a marketingové služby; služby podopri predaja; finančné a bankové služby; služby v oblasti poisťovníctva*, ako aj súvisiace *služby databáz*, od rovnakých služieb iných subjektov na trhu. Relevantná spotrebiteľská verejnosť bude predmetné označenie v súvislosti s prihlásenými službami priamo a bez rozsiahlejšej analytickej úvahy vnímať iba ako oznámenie, resp. informáciu o tom, že poskytované služby zabezpečia ich užívateľom dostatok finančných prostriedkov. Úrad súčasne podotkol, že predmetné označenie má aj laudatórny charakter a jeho účelom je zdôrazniť pozitívne kvality služieb, pri poskytovaní ktorých je toto označenie použité. Tým predmetné označenie v spojitosti s prihlásenými službami zvyhodňuje prihlasovateľa oproti iným poskytovateľom rovnakých služieb.

Úrad ďalej uviedol, že obrazový prvok, tvorený jednoduchým vyobrazením peňaženky na čiernom kruhovom pozadí, nemá v predmetnom označení žiadne prekvapujúce, nezvyčajné alebo originálne vlastnosti a bude jednoducho vnímaný len ako zvýraznenie pochvalnej informácie vychádzajúcej zo slovných prvkov tohto označenia, teda že ide o služby zabezpečujúce ich užívateľom dostatok finančných prostriedkov. Taktiež grafická úprava slovných prvkov označenia, spočívajúca v kombinácii veľkého a malého tlačeného písma štandardného typu a rozdielnej hrúbky písma, je z pohľadu celkovej kompozície označenia tak minimálna, že prihlasovanému označeniu nezabezpečuje schopnosť identifikovať a odlišiť obchodný pôvod takto označených služieb.

Vzhľadom na uvedené úrad konštatoval, že predmetné označenie je vo vzťahu k prihláseným službám označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. To znamená, že označenie musí svojou formou a obsahom umožniť spotrebiteľovi rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, čo predmetné označenie nie je schopné plniť, a preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 17.5.2020 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, 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 známk a dizajnov

Doručiť:
SDM.cz, s.r.o.
Lidická 40

150 00 Praha 5