



Banská Bystrica 20. 8. 2020
POZ 2641-2019/Z-314-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2641-2019 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“),

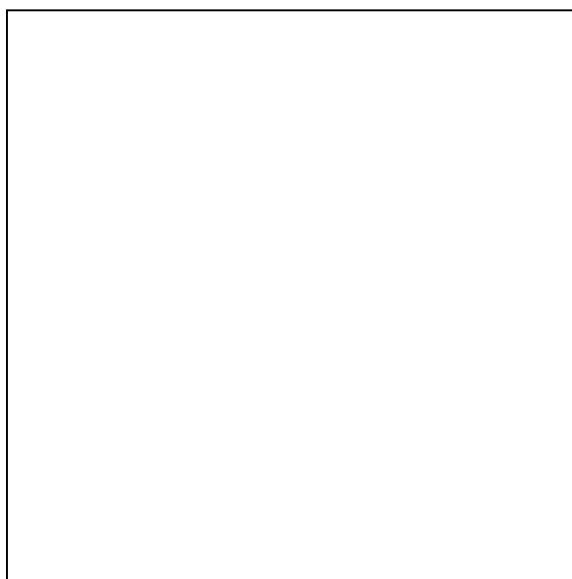
sa zamieta

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 ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 11.3.2020 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 (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 ochrannej známky POZ 2641-2019 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 11.3.2020 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 budú poskytované služby zamerané na problematiku kapitálového a projektového riadenia (teda služby *finančnej povahy, služby v oblasti nehnuteľností, poisťovníctva a peňažníctva* nárokované v triede 36). 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 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, farebnosť 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. Úrad vo svojom vyjadrení podľa prihlasovateľa nevysvetlil, prečo by text označenia „CAPITAL & PROJECT MANAGEMENT“ nemal mať rozlišovaciú spôsobilosť vo vzťahu k prihláseným službám vzdelávania v triede 41, a ani k službám v triede 36, ako sú správa nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, zriaďovanie fondov, atď. 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“. 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 a farebnosť. 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 „druhovosť 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 vo svojom vyjadrení na podporu svojich tvrdení o rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia uviedol viacero označení, ktoré úrad zapísal do registra ochranných znáмок, 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 slovnú ochrannú známku č. 164749 „BURGER KING“, ktorá je podľa neho tvorená „druhovými označeniami“ v anglickom jazyku 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 znáмок, úrad ich vyhodnotil ako označenia s dostatočným stupňom rozlišovacej spôsobilosti, a teda mal rovnako postupovať aj v preskúmanom prípade. Navyše, prihlásené označenie má podľa prihlasovateľa v porovnaní s uvedenými ochrannými známkami minimálne rovnakú, ak nie vyššiu rozlišovaciú spôsobilosť, keďže je tvorené väčšou kombináciou slov, obsahuje viac fareb-

ných a dizajnových prvkov a na rozdiel od ochranných známk 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 začiatoč-

ných písmen „C“ a „M“. Tiež obrazová ochranná známka č. 249418  nebola podľa prihlasovateľa posúdená rovnako ako prihlásené označenie, napriek tomu, že text v prihlásenom označení „CAPITAL & PROJECT MANAGEMENT“ znamená v preklade „manažment pre kapitál a projekty“ a text v predmetnej ochrannej známke možno preložiť ako „investície partnerov“. Rovnako tak poukázal na podľa

 neho obdobnú obrazovú ochrannú známku č. 250460, ktorú úrad zapísal do registra ochranných známk. 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“ umiestnenými za sebou v štandardnom type veľkého tlačeného písma modrej farby, pričom začiatočné písmená predmetných slovných prvkov sú porovnané o niečo väčšie než ostatné písmená týchto prvkov. Čo sa týka významu slovných prvkov slovného spojenia obsiahnutého v prihlásenom označení, možno uviesť, že slovo „CAPITAL“ má pri preklade z anglického do slovenského jazyka okrem iného význam *kapitál, 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“ možno preložiť vo význame *projekt, projektový* (In.: <https://slovník.aktuality.sk/preklad/anglicko-slovensky/?q=project>) a slovný prvok „MANAGEMENT“ označuje v slovenčine *manažment, riadenie* (In.: <https://slovník.aktuality.sk/preklad/anglicko-slovensky/?q=management>). So všetkými slovnými prvkami, z ktorých pozostáva prihlásené označenie, sa verejnosť bežne stretáva, sú to slová základnej slovnej zásoby anglického jazyka, ktoré majú takmer rovnaký slovotvorný základ aj v slovenskom jazyku (*capital*-kapitál, kapitálový; *project*-projekt, projektový; *management* - manažment), 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 anglické slovné spojenie v označení „CAPITAL & PROJECT MANAGEMENT“ bude priemerný spotrebiteľ vnímať vo význame kapitálové a projektové riadenie, resp. ako manažment pre kapitál a projekty, čo vo svojom vyjadrení z 10.5.2020 potvrdil aj sám prihlasovateľ. Inak povedané, priemerný spotrebiteľ si pod týmto označením predstaví spoločnosť, ktorá ponúka služby zamerané na projektový a kapitálový manažment. 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 musí konštatovať, že font písma prihláseného označenia je v zásade štandardný a mierne zväčšenie pr-

vých písmen slovných prvkov v slovnom spojení označenia „CAPITAL & PROJECT MANAGEMENT“ nie je natoľko pútavé, aby pritiahlo 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 (modrá farba písmen) nie je tiež nijak nezvyčajné a relevantná verejnosť ho nebude vnímať ako znak pôvodu. 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 prvkov obsiahnutých 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 (poistno-matematické); sprostredkovanie poistenia; poisťovníctvo; oceňovanie nehnuteľností; uzatváranie poistiek 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 bude prihlasovateľ poskytovať služby, ktoré sa týkajú projektového a kapitálového riadenia. Ďalej možno uviesť, že projektové a kapitálové riadenie predstavuje riadenie realizácie rôznych projektov, ktoré v sebe zahŕňa aj rôzne finančné služby investičného plánovania, riadenia investičného portfólia, získavania peňazí a kapitálu z rôznych zdrojov financovania, alokovania peňazí do rôznych foriem majetku, investovania do nehnuteľností a poisťných produktov, atď.


So službami v triede 36 úzko súvisia nárokované služby obchodného manažmentu, obchodnej správy 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 pripravovania potenciálnych súkromných investorov k podnikateľom, ktorí žiadajú o financovanie; dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; cieľový 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 služieb 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, 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, 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 pochyb, 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 vytlačujú 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 finančnictva, 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“ a č. 250460 .

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 „KING“), resp. nesúvisia s predmetnými tovarmi a službami (OZ č. 250460  [„objaviť globálnu sieť“] – pre *finančné služby*). V predmetných prípadoch ide teda o iný skutkový stav, ktorý má za následok rôzne rozhodnutia vo veci.

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 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. Tento slovný prvok, obsiahnutý v zapísaných ochranných známkach spoločnosti Tatra banka, a.s., Bratislava, je 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  a č. 249418  je potrebné uviesť, že 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. Úpravy písma opisných slovných prvkov vyššieuvedených označení nie sú bežné, sú dostatočné na odpútanie pozornosti spotrebiteľa od opisného významu slovných prvkov. 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 preskúvanom 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 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:
Falcon Legal advokátska kancelária s. r. o.
Dunajská 33
811 08 Bratislava 1