



Banská Bystrica 22. 4. 2021

POZ 2644-2019/II-35-2021

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 4. septembra 2020 prihlasovateľom CPM Group, a. s., Trnavská 74/A, 821 02 Bratislava – Ružinov, v konaní zastúpeným spoločnosťou Falcon Legal advokátska kancelária, s. r. o., Dunajská 33, 811 08 Bratislava – Staré Mesto (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2644-2019/Z-308-2020 zo 17. augusta 2020 o zamietnutí prihlášky obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 2644-2019, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 2644-2019/Z-308-2020 zo 17. augusta 2020 **sa potvrdzuje.**

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2644-2019/Z-308-2020 zo 17. augusta 2020 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) predmetného

CAPITAL & PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATES^{ll}

zákona zamietnutá prihláška obrazovej ochrannej známky „Insurance & Investment Advisory Specialists“, č. spisu POZ 2644-2019 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre všetky nárokované služby.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie ako celok nemá vo vzťahu k prihláseným službám v triedach 35, 36 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje ich zameranie a obsah. Uvedené podľa prvostupňového orgánu vyplynulo z toho, že anglické spojenie slovných prvkov „CAPITAL & PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATES“ možno preložiť do slovenského jazyka vo význame „združenia pre kapitálové a projektové riadenie“ a ďalšie spojenie slov prihláseného označenia „Insurance & Investment Advisory Specialists“ možno preložiť do slovenského jazyka ako „poradenský špecialisti v oblasti poistenia a investovania“ (In.: <https://slovník.aktuality.sk/preklad/anglicko-slovensky>). Pokiaľ ide o grafickú úpravu prihláseného označenia, táto podľa prvostupňového orgánu nie je ničím výnimočná, výrazná či jedinečná, aby dokázala prihlásené označenie individualizovať a spotrebiteľ ju bude vnímať len ako doplnok či dekoráciu slovných spojení 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. Prvostupňový orgán na základe uvedeného konštatoval, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokoványm službám v triedach 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno súhrne označiť ako finančné služby a služby v oblasti nehnuteľností, poisťovníctva a peňažníctva, poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti priamu informáciu o tom, že pod týmto označením bude poskytovať svoje služby asociácia, resp. združenie zastrešujúce odborníkov v oblasti kapitálového a projektového riadenia, ako aj odborníkov

v oblasti poradenstva zameraného na investovanie a poistenie. S uvedenými službami priamo súvisia aj ďalšie služby nárokované v triede 35 a 41, a preto prihlásené označenie aj vo vzťahu k nim predstavuje označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, pričom spotrebiteľ a informuje o ich obsahu a zameraní.

Čo sa týka poukazu prihlasovateľa na zapísané ochranné známky, konkrétne na ochranné známky č. 164749 „BURGER KING“, č. 236406 „SUN CAPITAL“, č. 242240 „Speaking Friends“, č. 251947 „Glamour

Tour“, č. 244351 „Papučový investor“, č. 252027 „Metropola“, č. 250460 „DISCOVER GLOBAL NETWORK“, č. 219428

„PREZIDENT GOLF CUP“, č. 215519 „Banka roka“, č. 251297 „Digitálna banka^{TB}“, č. 251300

„Živnostenský účet^{TB}“, č. 251299 „One banking^{TB}“, č. 236406 „CAPITAL MARKETS“, č. 249418

„PARTNERS INVESTMENTS“ a č. 242701 „BestLékáreň“, ktoré sú podľa jeho názoru tvorené opisnými

a všeobecne používanými slovnými prvkami, prvostupňový orgán uviedol nasledujúce. 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. Prvostupňový orgán zdôraznil, 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 známok zapísané označenia, o ktorých sa prihlasovateľ domnieva, že ide o označenia obdobného charakteru.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 10. marca 2020, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a zároveň mu bola stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi, ktorá bola doručená úradu 10. mája 2020, vyjadril nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, avšak podľa názoru prvostupňového orgánu nevyvrátil argumenty uvedené v správe úradu, a preto prvostupňový orgán pristúpil k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom nesúhlasil s posúdením rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia prvostupňovým orgánom.

Prihlasovateľ poukázal na argumenty, ktoré uviedol vo svojom vyjadrení k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, ktoré bolo úradu doručené 10. mája 2020.

Zároveň zastal názor, že prvostupňový orgán sa v napadnutom rozhodnutí dostatočne nevysporiadal s jeho argumentáciou ohľadom zápisu ochranných známok, ktoré podľa jeho názoru majú rovnakú alebo ešte nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť ako prihlásené označenie. Osobitne poukázal na ochranné známky č. 251297

„Digitálna banka^{TB}“ a č. 251300 „Živnostenský účet^{TB}“, pričom nesúhlasil s tvrdením prvostupňového orgánu, že slovný prvok „TB“ v týchto ochranných známkach nemožno považovať za zanedbateľný, resp. nepostrehnuteľný a v porovnaní s obrazovým prvkom „II“ v prihlásenom označení je tento viditeľnejší, nakoľko je vyjadrený čiernou farbou. Uvedené odôvodnenie označil prihlasovateľ za účelové a požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade porovnal prihlásené označenie s uvedenými ochrannými známkami. Podľa jeho názoru prihlásené označenie má vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť ako predmetné ochranné známky, nakoľko má viac slov, ktoré sú vyjadrené v anglickom jazyku, sú umiestnené v dvoch riadkoch oddelených vodorovnou čiarou a prvok „II“ je analogický prvku „TB“. Uvedené ochranné známky neobsahujú žiadny fantazijný prvok a skutočnosť, že prvok „TB“ sa obvykle spája s názvom „Tatra banka“ len oslabuje ich fantazijnosť a rozlišovaciu spôsobilosť. Prihlasovateľ zastal názor, že prvostupňový orgán sa zamerlal len na vyjadrenie významu jednotlivých slovných prvkov prihláseného označenia, pričom nezohľadnil dostatočne jeho grafické vyhotovenie a neposúdil prihlásené označenie ako celok.

Na záver konštatoval, že prihlásené označenie spĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známok, pričom požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade rešpektoval zásadu rovnakého zaobchádzania vo vzťahu ku všetkým prihlasovateľom ochranných známok.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkom konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak 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.

Podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.

Prihláška obrazovej ochrannej známky č. spisu POZ 2644-2019, bola podaná 22. novembra 2019 prihlasovateľom CPM Group a. s., Trnavská 74/A, 821 02 Bratislava – Ružinov, pre služby „pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; komerčné informačné kancelárie; analýzy nákladov; účtovníctvo; obchodné a podnikové audity (revízia účtov); poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; marketingový prieskum; správa počítačových súborov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; služby poskytované pri premiestňovaní podnikov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); služby porovnávania cien; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; administratívne spracovanie obchodných objednávok; subdodávateľské služby (obchodné služby); fakturácie; zostavovanie štatistík; marketing; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; 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); aktualizácia a údržba

informácií v registroch; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti priradovania potenciálnych súkromných investorov k podnikateľom, ktorí žiadajú o financovanie; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); dohadovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; obchodné spravodajské služby; finančné a účtovné audity; cielený marketing; dočasné riadenie podnikov; vonkajšia reklama; podnikové komunikačné služby“ v triede 35, „úrazové poistenie; platenie splátok; aktuárske služby (poistno-matematické); prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie (maklérstvo); úverové agentúry; realitné kancelárie; sprostredkovanie nehnuteľností; sprostredkovanie poistenia; colné deklarácie (finančné služby); poisťovníctvo; bankovníctvo; oceňovanie nehnuteľností; 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; správa nehnuteľností; uzatváranie poistiek proti požiaru; prenájom bytov; bankové hypotéky; finančný lízing; obchodovanie na burze s cennými papiermi; životné poistenie; finančné analýzy; finančné poradenstvo; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; elektronický prevod kapitálu; finančné informácie; informácie o poistení; vydávanie cenných papierov; úschova cenností; kurzové záznamy na burze; prenájom kancelárskych priestorov; 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“ v triede 36 a „akadémia (vzdelávanie); zábava; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vydávanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; vydávanie kníh; 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; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); prekladateľské služby; 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“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:

CAPITAL & PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATES^{III}

Insurance & Investment Advisory Specialists

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom konštatovanú zápisnú nespôsobilosť prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Pred samotným preskúmaním dôvodov, ktoré viedli k vydaniu napadnutého rozhodnutia, poukazuje orgán rozhodujúci o rozklade na základné zásady a princípy známkového práva a na význam a zmysel ochranných známk. V intenciách ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach možno za ochrannú známku uznať akékoľvek označenie, ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, tvar tovaru alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky, ak toto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, t. j. označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť a zároveň je vyjadrené v registri úradu spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky. Uvedená možnosť a schopnosť identifikácie obchodného pôvodu tovaru a služby (s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou) je vyjadrením základnej funkcie ochrannej známky.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia (s ohľadom na uvedenú základnú funkciu ochrannej známky) je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je nutné vziať 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 rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výluka 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. S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Ďalšia absolútna zápisná výluka uvedená v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach bráni zápisu označenia, ktoré je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z „vlastností“ tovaru alebo služby, pre ktorý alebo pre ktorú sa zápis žiada. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami. Vymenovanie dôvodov zápisu nespôsobilých označení a údajov (vlastností tovarov alebo služieb) v predmetnom ustanovení je len demonštratívne a pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označenia tak možno brať do úvahy aj akúkoľvek inú vlastnosť tovarov alebo služieb, pre ktoré sa označenie prihlasuje.

Existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). Rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby označenia ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t. j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať, musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie, dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod.

Pokiaľ ide o vecné dôvody, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené slovnými spojeniami „CAPITAL & PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATES“ a „Insurance & Investment Advisory Specialists“, ktorých jednotlivé slovné prvky predstavujú slová z anglického jazyka. Ako vyplýva z internetových slovníkov (<https://slovniky.lingea.sk/anglicko-slovensky>; <https://slovník.aktuality.sk/anglicko-slovensky/>) slovo „CAPITAL“ možno z anglického do slovenského jazyka preložiť okrem iného vo význame „kapitál“ (investičný), prípadne vo forme prídavného mena ako „kapitálový“. Slovný prvok „PROJECT“ má v preklade do slovenčiny význam „projekt“, prípadne „projektový“ a slovo „MANAGEMENT“ sa z anglického do slovenského jazyka prekladá ako „riadenie, manažment“. Výraz „ASSOCIATES“ predstavuje množné číslo od slova „Associate“, ktoré z anglického do slovenského jazyka možno preložiť ako „združenie, asociácia, spoločník, partner“. Symbol „&“ nazývaný „ampersand“ znamená významové „zlúčenie“, pričom v slovenčine ho možno nahradiť spojkou „a“. Orgán rozhodujúci o rozklade v súlade s názorom prvostupňového orgánu uvádza, že slovné spojenie anglických slov „CAPITAL & PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATES“ možno do slovenčiny teda preložiť vo význame „združenia (asociácie) pre kapitálové a projektové riadenie“, „združenia pre manažment kapitálu a projektov“ alebo „partneri pre kapitálový a projektový manažment“. Pokiaľ ide o ďalšie slovné spojenie „Insurance & Investment Advisory Specialists“, možno uviesť nasledujúce. Slovo „Insurance“ sa z angličtiny do slovenčiny prekladá vo význame „poistenie“, výraz „Investment“ znamená v slovenčine „investícia, investovanie“. Slovný prvok „Advisory“ možno do slovenčiny preložiť ako „poradný, poradenský“ a slovo „Specialists“, ktoré je množným číslom od slova „Specialist“, má v slovenčine význam „odborníci, špecialisti“. Predmetné slovné spojenie možno teda preložiť do slovenského jazyka ako „poradenský odborníci/špecialisti v oblasti poistenia a investovania“. Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie má ako celok význam „združenie odborníkov v kapitálovom a projektovom manažmente zameraných na oblasť poisťovníctva a investovania“.

V súvislosti sa argumentom prihlasovateľa vo vyjadrení k prieskumu zápisnej spôsobilosti, ako aj v podanom rozklade, že prihlásené označenie je zložené zo slov anglického jazyka, čo prispieva k jeho rozlišovacej spôsobilosti, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. V súčasnosti niet pochýb, že 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

slovenských spotrebiteľov, a to vo všetkých vekových kategóriách. 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. S ohľadom na uvedené nie je dôvodné tvrdiť, že relevantný slovenský spotrebiteľ nebude rozumieť anglickým slovám tvoriacim prihlásené označenie a bude ich vnímať ako fantazijné, bez konkrétneho významu len preto, že predstavujú slová pochádzajúce z jazyka, ktorý je pre neho cudzím jazykom, resp. nie je úradným jazykom na Slovensku. Skutočnosť, že označenia v cudzom jazyku je a priori nutné vnímať ako fantazijné, bez zrejmeého významu, nevyplýva ani z ustálenej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie. Podľa rozsudku Súdneho dvora (prvá komora) z 9. marca 2006 vo veci C-421/04, Matratzen Concord AG. vs Hukla Germany SA, „článok 3 ods. 1 písm. b) a c) prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk neodporuje v členskom štáte zápisu ako národnej ochrannej známky slova prevzatého z jazyka iného členského štátu, v ktorom nemá rozlišovaciu spôsobilosť alebo v ktorom opisuje výrobky alebo služby uvedené v prihláške, okrem prípadu, ak je príslušná skupina verejnosti v členskom štáte, v ktorom sa o zápis žiada, schopná rozpoznať význam tohto slova“. Uvedené, podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade jasne vymedzuje, že slovo prevzaté z jazyka iného štátu nemôže byť zapísané ako ochranná známka do registra, pokiaľ v tomto jazyku opisuje nárokované služby, resp. vo vzťahu k nim nemá rozlišovaciu spôsobilosť a príslušná skupina verejnosti, ktorej sú určené, je schopná rozpoznať význam tohto slova.

V tejto súvislosti možno konštatovať, že prihlásené označenie je tvorené anglickými slovami (CAPITAL, PROJECT, MANAGEMENT, ASSOCIATES, Investment, Specialists), ktoré majú podobné ekvivalenty v slovenskom jazyku (kapitálový, projektový manažment/riadenie, asociácie, investícia/investovanie, špecialisti/odborníci), resp. ide o pomerne často používané a známe slová (Insurance, Advisory), a preto slovenský spotrebiteľ aj s minimálnou znalosťou anglického jazyka slovným prvkom obsiahnutým v prihlásenom označení rozumie a pozná ich význam. Zároveň orgán rozhodujúci o rozklade dodáva, že mnohé anglické slová v oblasti ekonómie, finančníctva, poisťovníctva a investícií sa používajú rovnocenne s ich slovenskými ekvivalentami, a preto ich dotknutí spotrebiteľia veľmi dobre ovládajú. Orgán rozhodujúci o rozklade vzhľadom na uvedené skutočnosti zastáva názor, že relevantná spotrebiteľská verejnosť bude prihlásené označenie vnímať ako označenie, ktorému rozumie.

Zároveň je potrebné doplniť, že kapitálový a projektový manažment, resp. kapitálové a projektové riadenie sa využívajú v rôznych oblastiach života spoločnosti, a to nielen v rôznych odvetviach priemyslu, ale aj v informačných technológiách, v štátnej správe a tiež v ekonomických odvetviach ako sú bankovníctvo, finančníctvo, investovanie, poisťovníctvo, poskytovanie úverov atď. Kým kapitálový manažment sa sústreďuje na riadenie kapitálového hospodárenia subjektov, projektový manažment je zameraný na riadenie projektu, tak, aby bol daný projekt ukončený v stanovenom čase a pri plánovaných nákladoch. V oboch prípadoch ide o súhrn všeobecných a odborných spôsobilostí a zručností, a tiež metód a nástrojov používaných jednotlivcami alebo organizáciami na riadenie projektu/kapitálového hospodárenia. Uvedené v sebe zahŕňa aj riadenie a koordináciu ľudských, materiálnych a finančných zdrojov pri použití moderných techník riadenia, zameraných na dosiahnutie vopred stanovených cieľov. S ohľadom na uvedené je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejmé, že v procese kapitálového a projektového manažmentu sa uplatňuje široké spektrum činností z rôznych oblastí.

Pokiaľ ide o grafické znázornenie prihláseného označenia, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že slovné spojenie „CAPITAL & PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATES“ je vyobrazené verzálami v modrej farbe, pričom začiatkové písmená jednotlivých slov sú v porovnaní s ostatnými písmenami mierne zväčšené. Slovné spojenie „Insurance & Investment Advisory Specialists“ je znázornené v bežnom písme šedej farby a umiestnené je pod prvým slovným spojením, pričom jednotlivé slovné spojenia sú oddelené tenkou šedou vodorovnou čiarou. V prihlásenom označení sa nachádza drobný grafický prvok tvoriaci horný index slovného prvku „ASSOCIATES“, ktorý má tvar štvorca sivej farby s rímskou číslicou „II“ vo vnútri. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že na to, aby prihlásené označenie bolo spôsobilé na zápis do registra ochranných známk práve vďaka použitej grafickej úprave, táto musí byť dostatočne osobitá na odpútanie pozornosti spotrebiteľa od opisného významu slovných prvkov. V preskúvanom prípade pomerne veľký počet slovných prvkov (8 slov) v minimálnej grafickej úprave spočívajúcej len v modrom, resp. sivom farebnom prevedení a v jednoduchom usporiadaní pod sebou má za následok, že relevantný spotrebiteľ vníma prednostne ich význam bez ohľadu na celkové grafické stvárnenie prihláseného označenia, či pridanie symbolu „&“ alebo grafického prvku s rímskou číslicou II. Orgán rozhodujúci o rozklade preto v zhode s prvostupňovým orgánom zastáva názor, že grafická úprava prihláseného označenia nie je dostatočná na to, aby odvrátila pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesú jeho početné slovné prvky.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade v súlade s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že vo vzťahu k nárokovým službám v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno súhrnne označiť ako služby v oblasti finančnictva, bankovníctva, poisťovníctva, investícií a nehnuteľností, prihlásené označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá pozostáva tak z odbornej verejnosti pôsobiacej v uvedených oblastiach, ako aj širšej verejnosti využívajúcej služby poradenstva v daných oblastiach, iba jednoznačnú a priamu informáciu o charaktere (povahe), zameraní, prípadne účele služieb, konkrétne, že ide o služby odborníkov v kapitálovom a projektovom manažmente zameraných na oblasť poisťovníctva a investovania. Berúc do úvahy uvedené je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejme, že na základe prihláseného označenia, spotrebiteľ nebude schopný predmetné nárokové služby prihlasovateľa odlišiť od rovnakých služieb poskytovaných inými subjektmi na trhu.

Ako už bolo uvedené, kapitálový a projektový manažment zahŕňajú širokú škálu činností, ktoré sú vykonávané za účelom riadenia kapitálového hospodárenia či riadenia projektu. V procese kapitálového a projektového manažmentu všeobecne, ale aj pri kapitálovom a projektovom manažmente zameranom na oblasť poisťovníctva a investovania, ako je tomu v posudzovanom prípade, sa bežne uplatňujú rôzne služby ekonomickej povahy, ako sú napr. služby obchodného manažmentu a administratívy, obchodného poradenstva, účtovníctva, reklamných a propagačných služieb či služby databáz, t. j. služby, ktoré v posudzovanom prípade predstavujú nárokové služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. S ohľadom na uvedené je zrejme, že prihlásené označenie poskytuje informáciu o charaktere (povahe), zameraní, prípadne účele aj vo vzťahu k týmto službám.

Čo sa týka nárokových služieb v triede 41, ktoré sa týkajú vzdelávania v rôznych formách (vyučovanie, organizovanie kurzov, kongresy, semináre, koučovanie), tiež zábavy, vydávania textov a kníh, tieto podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade je možné považovať za súvisiace, resp. podporné alebo doplnkové ku službám nárokovým v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Služby vzdelávania, organizovania konferencií, seminárov, praktického výcviku, vzdelávacích fór či koučovania môžu slúžiť na zlepšenie všeobecných a odborných spôsobilostí, resp. zručností ľudských zdrojov zapojených do kapitálového a projektového manažmentu a tým prispievajú k zefektívneniu celého procesu. Ako podporné služby môžu byť poskytované aj služby zábavy a vydávania textov a kníh. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokovým službám v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb bude spotrebiteľ vnímať len ako označenie služieb súvisiacich so združením odborníkov v kapitálovom a projektovom manažmente zameraných na oblasť poisťovníctva a investovania a nie ako označenie pôvodu týchto služieb.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že prihlásené označenie nemá vo vzťahu k nárokovým službám rozlišovaciú spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, keďže predstavuje označenie, na základe ktorého spotrebiteľ nedokáže takto označené služby prihlasovateľa odlišiť od rovnakých služieb iných subjektov a nebude preto spotrebiteľom vnímané ako označenie obchodného pôvodu výrobkov. Prihlásené označenie ako celok opisuje charakter (považu), zameranie, prípadne účel nárokových služieb, a preto zároveň napĺňa zápisnú výluk v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach.

V súvislosti s poukazom prihlasovateľa na ochranné známky, ktoré podľa jeho názoru rovnako ako v prípade prihláseného označenia pozostávajú z opisných slovných prvkov vo vzťahu k tovarom a službám a napriek tomu boli zapísané ako ochranné známky do registra, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že ani existujúce zápisy ochranných známkov nevedú sami osebe k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známkov. Inými slovami, ak aj v minulosti bola do registra zapísaná ochranná známka, o ktorej sa prihlasovateľ domnieva, že ide o označenie obdobného charakteru ako je prihlásené označenie, prvostupňové rozhodnutie, ktorým je zamietnutá prihláška ochrannej známky, nemôže byť nezákonné len z tohto dôvodu, pokiaľ zo skutočností uvedených v odôvodnení rozhodnutia vyplýva naplnenie podmienok konštatovaných zápisných výluk. Rozhodujúcou skutočnosťou v preskúvanom prípade je, či prihlásené označenie má alebo nemá rozlišovaciú spôsobilosť, a nie to, či úrad v minulosti zapísal do registra ochrannú známku, o ktorej sa prihlasovateľ domnieva, že ide o označenie obdobného charakteru ako je prihlásené označenie. Zároveň je potrebné poukázať aj na skutočnosť, že každé konanie vo veciach ochranných známkov je samostatným správnym konaním, v ktorom úrad rozhoduje na základe správnej úvahy s ohľadom na skutkový stav, t. j. konkrétne skutkové okolnosti a špecifiká konkrétneho prípadu, pričom úlohou úradu je dostatočne a náležite odôvodniť to rozhodnutie, ktoré je výsledkom konkrétneho konania, a to s poukazom na platnú právnu úpravu, a nie vysvetľovať a odôvodňovať zápisy

iných ochranných známk. Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že odvolávanie sa prihlasovateľa na iné ochranné známky nemožno považovať za rozhodujúce pre posúdenie zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia. Za argument svedčiaci v prospech rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nemožno považovať ani poukaz prihlasovateľa na ochranné známky č. 251297 „Digitálna banka^{TB}“ a č. 251300 „Živnostenský účet^{TB}“, na ktoré upozornil v podanom rozklade. Uvedené vyplýva z toho, že skutkové okolnosti v prípade predmetných ochranných známk sú iné ako v prípade prihláseného označenia, nakoľko prvok „TB“ označuje obchodný pôvod takto označených tovarov a služieb, a preto tieto ochranné známky majú rozlišovaciu spôsobilosť.

S prihliadnutím na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 2644-2019, zamietol, pretože prihlásené označenie vo vzťahu k nárokovanej službám v triedach 35, 36 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb predstavuje označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, ktoré opisuje charakter (povahu), zameranie, prípadne účel týchto služieb, čím napĺňa zápisné výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Na základe všetkých uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Matúš Medvec, MBA
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

Falcon Legal advokátska kancelária, s. r. o.
Dunajská 33
811 08 Bratislava – Staré Mesto