

*Banská Bystrica 20.09.2024
POZ 2445-2023/Z-378-2024*

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2445-2023 z 22.11.2023 prihlasovateľa Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, ktorého v konaní zastupuje Ing. Peter Hojčuš - Patentová a známková kancelária, Osuského 2476/1A, 851 03 Bratislava-Petržalka,

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) a c) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) s príslušným odôvodnením z 31. 1. 2024 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk, pretože podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) do registra sa nezapíše označenie, ak nemá

- 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 2445-2023 je obrazové označenie



prihlásené pre služby „Finančníctvo; peňažníctvo; bankovníctvo; financovanie nákupu na splátky; financovanie (služby); pôžičky (finančné úvery); splátkové úvery; úverové agentúry; finančné služby týkajúce sa platobných kariet; spracovanie platieb kreditnými kartami; spracovanie platieb debetnými kartami; vydávanie kreditných kariet; financovanie krátkodobých pôžičiek; financovanie pôžičiek; finančný lízing; predaj na splátky;

poskytovanie spotrebiteľských úverov; poskytovanie úverov; poskytovanie pôžičiek; bankové hypotéky; finančné poradenstvo; finančné informácie; mobilné bankovníctvo“ v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej tiež „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia úrad zistil, že vo vzťahu k prihlasovaným službám nemá takéto prihlásené označenie rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru a kvality prihlasovaných služieb.

Uvedené vyplýva z významu prvkov, ktoré tvoria predmetné prihlásené označenie a tiež z ďalších skutočností, ktoré sú pre posúdenie zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach rozhodné.

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 2.8.2024 uviedol, že s výsledkom prieskumu nemôže súhlasiť, pretože prihlasované označenie ako celok má rozlišovaciu spôsobilosť. Zdôraznil, že prihlasované označenie je obrazové farebné označenie a obrazové prvky sú oranžovej farby, pričom oranžová farba je typickou farbou Všeobecnej úverovej banky používaná na jej web stránkach, v prospektoch, reklamách, v televízii ako aj v pobočkách. Prihlasovateľ opísal obrazový prvok ako prvok, ktorý nie je len bežný obdĺžnik, ale ako prvok, ktorý pozostáva z oranžového obdĺžnika olemovaného bielym a oranžovým okrajom. Podľa jeho názoru relevantná spotrebiteľská verejnosť, za ktorú sa v tomto prípade považuje široká verejnosť orientujúca sa v oblasti finančných a bankových služieb, bude predmetné označenia vnímať a spájať práve s prihlasovateľom, pretože každá banka preferuje rôzne farby, pričom práve Všeobecná úverová banka preferuje oranžovú. Preto spotrebiteľ zaujímajúci a orientujúci sa v oblasti finančných a bankových služieb bude vnímať a spájať si prihlasované označenie s prihlasovateľom. Kópiu webovej stránky VÚB banky prihlasovateľ uviedol v prílohe. Vo vzťahu k slovným prvkom, ktoré tvoria prihlasované označenie uviedol, že tieto majú taktiež rozlišovaciu spôsobilosť, hoci síce slabšiu.

Vo vyjadrení prihlasovateľ ďalej uviedol, že vo výsledku prieskumu uvedené odkazy na webové stránky iných bánk neobsahujú *prihlasované označenie a slovné prvky VAŠA UDRŽATEĽNÁ BANKA*, ale len uvádzajú a vysvetľujú pojem udržiateľnosť. Doplnil, že žiadna banka nepoužíva slovné spojenie VAŠA UDRŽATEĽNÁ BANKA, iba prihlasovateľ. Tiež poukázal na rozhodnutie úradu sp. zn. *POZ 5167-2016/II-44-2020* vo veci námietok, kde privlastňovacie zámeno „naše“ úrad považoval za nosný prvok ochrannej známky, na základe ktorého zamietol *dostatočne odlišné označenie*. Uvedené rozhodnutie priložil prihlasovateľ k svojmu vyjadreniu. V nadväznosti na toto rozhodnutie úradu, má za to, že aj slovné prvky VAŠA UDRŽATEĽNÁ BANKA majú rozlišovaciu spôsobilosť.

V závere vyjadrenia prihlasovateľ uviedol, že spotrebiteľ zaujímajúci a orientujúci sa v oblasti finančných a bankových služieb bude jednoznačne vnímať prihlásené označenie ako označenie obchodného pôvodu nárokovateľných služieb, teda služieb Všeobecnej úverovej banky. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti má prihlasovateľ za to, že predmetné označenie ako celok má vo vzťahu ku všetkým prihlasovaným službám rozlišovaciu spôsobilosť a prihlasované označenie spotrebiteľovi umožňuje rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

Záverečné zhodnotenie:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy vyjadrenie, ktoré prihlasovateľ v tejto veci predložil. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k prihlasovaným službám v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru a kvality prihlasovaných služieb.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia 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 potrebné zobrať 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. Účelom zápisnej výlučky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré nemajú schopnosť rozlišovacej spôsobilosti a spotrebiteľia ich budú vnímať len ako všeobecné označenia. Účelom zápisnej výlučky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z vlastností tovaru alebo služby, pre ktorú sa o zápis žiada. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami.

Predmetné prihlásené označenie je tvorené slovným spojením „Vaša udržateľná banka“, kde slovný prvok „**Vaša**“ vyjadruje napríklad „*vlastnícky pomer, držbu ap. niečoho viacerými oslovenými osobami al. osobou, ktorej vykáme*“, alebo „*širší privlastňovací vzťah, na základe ktorého niečo prislúcha al. sa prisudzuje osobám, ktoré oslovujeme, al. osobe, ktorej vykáme*“ (In.: Slovník slovenského jazyka. V. V – Ž. Red. Š. Peciar. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1965), slovný prvok „**udržateľná**“ je prídavným menom vo význame „*ktorá sa môže, dá udržať*“ (In.: Slovník slovenského jazyka. IV. S – U. Red. Š. Peciar. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1964) v slovenskom jazyku bežne používaný vo význame kde poukazuje na skutočnosť, že určitý systém (ekologický, sociálny, ekonomický) alebo určité vlastnosti tohto systému majú byť dlhodobo zachované v prospech budúcnosti a budúcich generácií, a slovný prvok „**banka**“ vo význame „*finančná inštitúcia špecializujúca sa na zhromažďovanie voľných peňažných prostriedkov a na ich následné poskytovanie, na sprostredkovanie rôznych bankových operácií a obchodov*“ (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. Hl., Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 2006). Grafická úprava predmetného označenia spočíva v bežnom tvare veľkého tlačeneho písma bielej farby slovných prvkov uložených pod sebou, ktoré sú olemované bielou čiarou a umiestnené na oranžovom štvorcovom podklade.

Za priemerného spotrebiteľa, z hľadiska ktorého je potrebné posúdiť rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaných označení, sa považuje riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ nárokových tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom prihlásených služieb v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno súhrnne označiť ako služby v oblasti, finančníctva, bankovníctva, poskytovania pôžičiek a hypoték je, vzhľadom na ich charakter a časté používanie, bežný občan Slovenskej republiky teda široká spotrebiteľská verejnosť s priemerným stupňom pozornosti.

Záver úradu o existencii zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, ktorý úrad vzniesol aj v správe z 31. 1. 2024, vyplýva z už uvedeného sémantického významu prihláseného označenia a jeho vnímania spotrebiteľskou verejnosťou. Účelom ochrannej známky je rozlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, teda rozlíšenie ich obchodného pôvodu. Pokiaľ sa relevantná spotrebiteľská verejnosť stretne s predmetným označením v súvislosti s prihlásenými (nárokovateľnými) službami, nebude toto označenie vnímať ako odkaz na obchodný pôvod nárokových služieb, ale iba ako jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že tieto služby (služby finančníctva a peňažníctva) sú poskytované bankou, ktorá sa riadi princípmi udržateľnosti teda poskytuje služby finančníctva a peňažníctva svojim klientov s dôrazom na ekologickú, sociálnu či finančnú udržateľnosť. Ako úrad poukázal už v správe z 31.1.2024, v súčasnosti sa kladú do popredia princípy udržateľnosti vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti, finančné inštitúcie (vrátane bánk) nevynímajúc. V tejto súvislosti úrad poukázal na verejne dostupné zdroje, z ktorých je zrejмый dôraz na udržateľnosť v tejto (finančnej) oblasti. Pozri napr.: <https://www.slsp.sk/sk/informacie-o-banke/udrzatelnost>, <https://www.unicreditbank.sk/sk/o-banke/udrzatelny-rozvoj/udrzatelnost.html>, <https://denkstatt.sk/oblasti-zaujmu/udrzatelne-financie-eu-taxonomia/>, <https://euractiv.sk/section/bankovnictvo/news/banky-aj-firmy-maju-byt-odolnejsie-voci-zmene-klimy-je-na-slovensku-aby-nezaspalo/>, či <https://www.bksbank.sk/udrzatelnost/sprava-o-udrzatelnosti>.

Podľa názoru úradu napriek skutočnosti, že prihlásené označenie je obrazovým označením, grafická úprava označenia, ktorá pozostáva len z oranžového štvorcového podkladu, na ktorom je pod sebou uvedené slovné spojenie „*Vaša udržiateľná banka*“ lemované bielou čiarou, nedokáže odpútať pozornosť spotrebiteľa od jednoduchej informácie, ktorú toto slovné spojenie poskytuje a spotrebiteľ nebude vnímať prihlásené označenie ako označenie obchodného pôvodu nárokových služieb, ale len ako informáciu o ich charaktere a kvalite, teda, že ide o rôzne finančné služby, poskytované bankou, ktorá sa riadi princípmi udržiateľnosti resp. ich dodržiava. Možno doplniť, že pokiaľ označenie obsahuje opisné slovné prvky alebo slovné prvky bez rozlišovacej spôsobilosti spojené s jednoduchými geometrickými tvarmi, ako sú body, čiary, segmenty čiar, kruhy, trojuholníky, štvorce, obdĺžniky, rovnobežníky, päťuholníky, šesťuholníky, lichobežníky a elipsy, takéto tvary sú v zásade nepostačujúce pre prijatie záveru ohľadom rozlišovacej spôsobilosti a to najmä ak sa uvedené tvary používajú ako rám alebo ohraničenie.

K tvrdeniam prihlasovateľa, že samotné slovné spojenie „*Vaša udržiateľná banka*“ má rozlišovaciu spôsobilosť (hoci, ako uvádza prihlasovateľ, slabšiu) a že žiadna iná banka nepoužíva toto slovné spojenie, čo je prihlasovateľov argument v prospech zápisnej spôsobilosti tohto označenia, úrad uvádza, že v prospech rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia nesvedčí skutočnosť, že iné subjekty takéto označenie či slovné spojenie nepoužívajú. Absencia používania inými subjektmi totiž neznamená, že toto označenie má rozlišovaciu spôsobilosť a môže mu byť priznaná právna ochrana v zmysle zákona o ochranných známkach. Rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje vždy na základe toho, či relevantná spotrebiteľská verejnosť (všeobecná verejnosť nárokových tovarov a služieb) vníma označenie ako dištinktívne s ohľadom na nárokové tovary alebo služby, t. j. či ho vníma ako označenie ich obchodného pôvodu, avšak skutočnosť, že označenie či slovné spojenie nebolo používané, nie je dôkazom o takomto vnímaní spotrebiteľskou verejnosťou. Ako už bolo uvedené v skoršej časti tohto rozhodnutia, v predmetnom prípade slovné spojenie „*Vaša udržiateľná banka*“ má jasný opisný význam vo vzťahu k prihlasovaným službám.

V súvislosti s prieskumom zápisnej spôsobilosti prihlásených označení úrad uvádza, že pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti prihlásených označení vychádza úrad z objektívnych skutočností t. j. z vnímania konkrétnych prihlásených označení ako aj z vnímania ich jednotlivých prvkov tzv. relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou, teda všeobecnou verejnosťou, ktorej sú prihlásené tovary a služby určené. Pri posudzovaní existencie zápisných prekážok preto nie je významná spotrebiteľská verejnosť konkrétneho prihlasovateľa (jeho klienti) resp. ďalšie okolnosti či skutočnosti, ktoré sa ho týkajú (napr. farba, ktorú v zásade používa napr. na svojej webovej stránke), ale len prihlásené označenie a zoznam nárokových tovarov a služieb.

K poukazu prihlasovateľa na rozhodnutie úradu sp. zn. POZ 5167-2016/II-44-2020 úrad uvádza, že z uvedeného rozhodnutia nevyplývajú závery, ktoré by boli spôsobilé ovplyvniť rozhodnutie úradu v tomto konaní. Ako správne prihlasovateľ uviedol, v prípade rozhodnutia sp. zn. POZ 5167-2016/II-44-2020 išlo o rozhodnutie vo veci námietok (podaných podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach) t. j. išlo o rozhodnutie, kde úrad posudzoval dve označenia resp. ochrannú známku a prihlásené označenie, ktoré mali rozlišovaciu spôsobilosť (neboli konštatované zápisné prekážky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, ako je to v tomto prípade) a, ako vyplýva z uvedeného rozhodnutia vo veci POZ 5167-2016, v konaní (okrem iných skutočností) mala význam aj grafická úprava slovného prvku „naše“ v oboch porovnávaných označeniach, ktorá bola vyhodnotená ako podobná.

Podľa § 28 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia, ktoré nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihlasovaným službám v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a konaní nepredložil doklady ktorými by preukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannú známku 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 tohto 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 v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 toho 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 v Banskej Bystrici na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Lenka Midriaková
riaditeľka odboru

Doručiť:

Ing. Peter Hojčuš - Patentová a známková kancelária, Osuského 2476/1A, 851 03 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika