



Banská Bystrica 10.12.2024
POZ 1344-2024/Z-478-2024

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1344-2024 z 15.5.2024 prihlasovateľa Babjak & partners s. r. o., Višňová 7175/7A, Bratislava-Nové Mesto, ktorého v konaní zastupuje Babjak Michal, Višňová 7175/7A, Bratislava-Nové Mesto,

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:

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 23.9.2024 uviedol, že výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických „Family Banker Office“, prihlasované pre služby „Finančné, peňažné a bankové služby; sprostredkovanie (maklérstvo); zriaďovanie fondov; kapitálové investície; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správcovstvo majetku (pre tretie osoby); finančné riadenie; obchodovanie na burze s cennými papiermi; životné poisťenie; finančné analýzy; finančné poradenstvo; finančné informácie; sprostredkovanie na burze cenných papierov; sprostredkovanie obchodu s akciami a obligáciami; správa finančných záležitostí; finančné poradenské služby v oblasti daní; sprostredkovanie obchodnej činnosti“ v triede 36 a „Vzdelávanie; praktický výcvik (ukážky); školenia; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; organizovanie a vedenie seminárov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania)“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“) nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona spôsobilé na zápis do registra ochranných známk.

Úrad uviedol, že prihlasované označenie ako celok vo vzťahu k prihláseným službám v triede 36, ktoré možno hromadne označiť ako *služby z oblasti finančníctva, peňažníctva a bankovníctva*, a v triede 41, ktoré môžeme hromadne označiť ako *vzdelávacie služby a služby poskytovania elektronických publikácií*, nemá prihlasované označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1. písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1. písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru, druhu a zamerania, alebo iných vlastností prihlásených služieb.

Uvedené vyplynulo zo sémantickej analýzy označenia, ktoré je tvorené slovnými prvkami v anglickom jazyku „**Family**“, ktorý môžeme do Slovenského jazyka preložiť aj ako „rodina, rodinný“ (In.: PC Translator 2010), „**Banker**“, ktorý môžeme do Slovenského jazyka preložiť aj ako „bankár, peňažník“ (In.: PC Translator 2010) a „**Office**“, ktorý môžeme do Slovenského jazyka preložiť aj ako „úrad, kancelária“ (In.: PC Translator 2010).

Ďalej úrad uviedol, že relevantná spotrebiteľská verejnosť, za ktorú sa v tomto prípade považuje široká verejnosť primerane pozorných a vzdelaných spotrebiteľov zaujímajúca sa o služby v oblasti finančnictva a bankovníctva bude predmetné označenia vnímať iba ako priamu informáciu o charaktere a druhu takto označených služieb, alebo obsahu a zameraní organizovaného vzdelávania a publikácií poskytovaných pod takýmto označením, že ide o služby *kancelárií z oblasti finančnictva a bankovníctva, ktoré budú mať rodinný charakter*, alebo budú poskytované *pre rodiny*, zároveň v prípade služieb prihlasovaných v triede 41, úrad zastáva názor, že dôležitým faktorom pri výbere publikácií a vzdelávacích služieb je ich názov, pretože práve podľa neho spotrebiteľ usudzuje o ich obsahu, resp. zameraní.

Predmetné označenie poskytuje spotrebiteľovi iba priamu opisnú informáciu, že služby prihlasované v triede 36 budú mať charakter kancelárskych služieb z oblasti *finančnictva a bankovníctva poskytovaných rodinám*, alebo majúci *rodinné zameranie*, rovnako ako aj služby prihlasované v triede 41 budú svojou náplňou zamerané na *kancelárske služby z oblasti finančnictva a bankovníctva poskytované rodinám*, alebo majúci *rodinný charakter*. Zo sémantickej analýzy prihláseného označenia je tak spotrebiteľovi na prvý pohľad zrejmá opisná informácia vyplývajúca z predmetného označenia, ktoré neobsahuje žiadne ďalšie zapamätateľné, či prekvapivé prvky, ktoré by boli schopné označeniu zabezpečiť dištinktivitu.

Úrad uviedol, že prihlásené označenie ako celok nedisponuje takými prvkami, ktoré by boli schopné v dostatočnej miere odvieť pozornosť spotrebiteľa od priamej informácie opisujúcej charakter, druh a zameranie takto označených služieb, ktorá vyplýva zo sémantického významu slovných prvkov označenia.

Vzhľadom na uvedené úrad konštatoval, že prihlásené označenie ako celok je vo vzťahu ku všetkým prihláseným službám označením opisným, tzn. 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 svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, čo uvedené označenie nie je schopné plniť, a preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných znáмок.

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.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie a vyjadrenie. Prihlasovateľ sa v stanovenej lehote do 25.11.2024 k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia uvedenému v správe úradu zo dňa 23.9.2024 nevyjadril. Úrad naďalej trvá na vznesených námietkach týkajúcich sa zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a preto 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.

Ing. Karol Klavec
poverený zastupovaním riaditeľky odboru

Doručiť:

Babjak & partners s. r. o., Višňová 7175/7A, 831 01 Bratislava 37, Slovenská republika