



Banská Bystrica 13. 3. 2014

POZ 641-2011/OZ 230888/I-27-2014

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Air Bank a. s., Hráskeho 2231/25, 148 00 Praha 11, Česká republika, zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou Ing. Vierou Meškovou, 29. augusta č. 15, 811 08 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 230888 „BankAir“ majiteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika, zastúpeného Mgr. Ing. Rudolfom Kocúrekom, Jašíkova 2638, 022 01 Čadca (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 3 v spojení s § 35 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

ochranná známka č. 230888 sa vyhlasuje za neplatnú pre služby v triedach 35 a 36 a pre služby „elektronická pošta; telefónna komunikácia; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; telefonické služby; telekomunikačné informácie; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami)“ v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ochranná známka zostáva v platnosti pre služby „rádiové vysielanie; rozhlasové vysielanie; telekonferenčné služby; televízne vysielanie; vysielanie upútaviek; vysielanie súťažných programov; tlačové kancelárie; vysielanie káblovej televízie; poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb; spravodajské služby“ v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Úradu bol 25.6.2013 doručený návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 230888 „BankAir“ za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktorý sa týkal všetkých služieb zapísaných v triedach 35, 36 a 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že si uplatňuje svoje práva zo staršej kombinovanej farebnej ochrannej známky CTM č. 8801912 „air/bank“, slovnej ochrannej známky CTM č. 8803256 „Airbank“ a slovnej ochrannej známky CTM č. 9881211 „Air bank“, ktoré sú zapísané pre služby v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a sú tvorené slovnými prvkami „air“ a „bank“, teda zhodnými slovnými prvkami, ktoré obsahuje aj napadnutá ochranná známka „BankAir“.

Navrhovateľ ďalej poznamenal, že slovné prvky „air“ a „bank“ tvoriace napadnutú ochrannú známku a aj staršie ochranné známky v preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka znamenajú „vzduch, letecký, vzdušný“ a „banka“. Vzhľadom na to, že napadnutá ochranná známka pozostáva zo zhodných slovných prvkov, len opačne usporiadaných, navrhovateľ skonštatoval vizuálnu, fonetickú aj sémantickú zhodu porovnávaných označení.

Práve vizuálnou, fonetickou a sémantickou zhodnosťou slovných prvkov a teda aj podobnosťou porovnávaných ochranných známok môže podľa navrhovateľa dôjsť vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti k mylnej predstave, že služby označované a poskytované pod ochrannou známkou „BankAir“ pochádzajú od majiteľa starších ochranných známok.

Z porovnania služieb zapísaných pre staršie ochranné známky a zapísaných služieb pre napadnutú ochrannú známku navrhovateľovi vyplynula zhodnosť a podobnosť, pretože podľa jeho názoru slúžia na uspokojovanie rovnakých potrieb spotrebiteľov, sú určené na rovnaký účel a dajú sa zaobstarať na rovnakých miestach.

Uvedené tvrdenia navrhovateľ zhrnul do konštatovania o nespôsobilosti napadnutej ochrannej známky „BankAir“ plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. funkciu rozlišovacia, pretože existuje pravdepodobnosť zámény, resp. pravdepodobnosť asociácie so staršími ochrannými značkami „air/bank“, „Airbank“ a „Air bank“.

V závere navrhovateľ navrhol napadnutú ochrannú známku č. 230888 „BankAir“ zapísanú pre služby v triedach 35, 36 a 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb vyhlásiť za neplatnú v celom rozsahu.

Listom úradu z 21.8.2013 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky vo svojom vyjadrení doručenom úradu 28.10.2013 uviedol, že nie je potrebné pravdepodobnosť zámény jednotlivých ochranných známkov posudzovať z významovej stránky po preklade z anglických slov, ale pravdepodobnosť zámény treba posudzovať celkovo podľa toho, ako jednotlivé ochranné známky vníma príslušná skupina verejnosti.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky poznamenal, že z verejne dostupných zdrojov sa mu nepodarilo zistiť, že by predmetné staršie ochranné známky navrhovateľ používal na označovanie konkrétnych služieb, ktoré poskytuje (doložené dôkazy: obchodné podmienky Air Bank a. s. a prehľad služieb Air Bank a. s.).

Podľa majiteľa akékoľvek spojenie dvoch alebo viacerých slov končiacich slovom „bank“ predstavuje na relevantnom trhu názov banky a spotrebiteľ európskeho i slovenského trhu toto spojenie aj vníma výlučne ako názov banky (Citibank, Sperbank, ING Bank, ZUNO BANK), a preto ak sa spotrebiteľ stretne s pojmom „Airbank“, „Air bank“ alebo „air/bank“, vníma ho ako názov konkrétnej banky bez ohľadu na to, či má vedomosť o existencii tejto inštitúcie.

Na druhej strane podľa majiteľa napadnutej ochrannej známky akékoľvek spojenie slov, v ktorom slovo „bank“ je na začiatku tohto spojenia, sa na území európskeho trhu nepoužíva ako názov banky a relevantný spotrebiteľ takéto spojenie ako názov banky ani nevníma, ale chápe ho skôr ako pomenovanie tovaru alebo služby ponúkanej bankou.

Majiteľ poukázal na to, že ochrannú známku „BankAir“ zapisoval pre skupinu bankových služieb, ktoré sú poskytované „vzduchom“, teda bez potreby návštevy pobočky banky na zrealizovanie služieb (realizácia pomocou mobilu). Majiteľ skonštatoval, že spotrebiteľ pri strete s označením „BankAir“ ho nevníma ako pojem, pod ktorým by si mal predstaviť banku či už „vzduchom“ alebo „mobilnú banku“, ale vníma toto slovné spojenie ako názov bankových služieb (dôkaz: opis služieb BankAir).

Zároveň majiteľ napadnutej ochrannej známky poznamenal, že nezistil z dostupných zdrojov skutočnosti preukazujúce skutočné používanie starších ochranných známkov navrhovateľa na území Slovenskej republiky, kým majiteľ napadnutej ochrannej známky používa ochrannú známku výlučne na území Slovenskej republiky a neplánuje jej používanie rozšíriť na územie Českej republiky alebo iného členského štátu.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky uviedol, že navrhovateľ je oprávnený používať ochranné známky na území Spoločenstva, ale nie je oprávnený podnikáť na území Slovenskej republiky, pretože navrhovateľ nie je držiteľom bankového povolenia vydaného v súlade so zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách (dôkaz: zoznam bánk podnikajúcich na území SR).

V závere svojho vyjadrenia majiteľ zhrnul uvedené do názoru, že staršie ochranné známky nemožno považovať za podobné s napadnutou ochrannou značkou, aj napriek tomu, že sú v časti zapísané v rovnakých triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pretože navrhovateľ svoje ochranné známky používa na označenie názvu svojej spoločnosti ako banky a spotrebiteľ ich aj tak vníma, kým banka majiteľa napadnutej ochrannej známky používa označenie pre bankovú službu. Majiteľ napadnutej ochrannej známky skonštatoval, že na strane relevantného spotrebiteľa nemôže dôjsť k zámene

pôvodu služieb, pre ktoré sú predmetné ochranné známky zapísané a v skutočnosti ani neexistuje pravdepodobnosť takejto zámenny, a preto navrhol predmetný návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 230888 zamietnuť v celom rozsahu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje.

Podľa § 7 písm. a) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 35 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, hľadí ako keby k jej zápisu do registra ochranných známk nedošlo.

V konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 230888 „BankAir“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika s právom prednosti od 11.4.2011, bola 14.11.2011 zapísaná do registra ochranných známk pre služby v triedach 35, 36 a 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ Air Bank a. s., Hráskeho 2231/25, 148 00 Praha 11, Česká republika, je majiteľom slovnej ochrannej známky Spoločenstva č. 8803256 „Airbank“ (ďalej „prvá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 11.1.2010 zapísanej pre služby v triedach 35 a 36, slovnej ochrannej známky Spoločenstva č. 9881211 „Air bank“ (ďalej „druhá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 8.4.2011 zapísanej pre služby v triedach 35 a 36 a kombinovanej farebnej ochrannej známky Spoločenstva č. 8801912 „air/bank“ (ďalej „tretia staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 11.1.2010 zapísanej pre služby v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti ochranných známk vyplýva, že ochranné známky navrhovateľa majú skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka, a teda sú vo vzťahu k nej staršími ochrannými známkami.

Porovnanie tovarov a služieb

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce služby:

trieda 35 – „*public relations, reklama, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti, reklamné agentúry, dražby; obchodné alebo podnikateľské informácie; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); komerčné informačné kancelárie; lepenie plagátov; prieskum trhu; propagácia na internete; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; zbieranie údajov do počítačových databáz; odborné obchodné poradenstvo; zaobstarávanie predplatného pre tretie osoby; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; reklama; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; uverejňovanie reklamných textov; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); štatistické informácie; televízna reklama; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 36 prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty (e-mail) a svetovej počítačovej siete (internet)“,*

trieda 36 – „bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; homebanking; bankové služby; finančníctvo; služby v oblasti finančníctva; prijímanie vkladov vrátane termínovaných vkladov; vedenie bankových účtov klientov; vedenie vkladných knižiek; vydávanie cenín a cenných papierov; poskytovanie úverov a iné formy financovania; investovanie do cenných papierov na vlastný účet; kapitálové investície; financovanie spoločných podnikov; finančný prenájom (lízing); platobný styk a zúčtovanie (klíring); elektronický prevod kapitálu; vydávanie a správa platobných prostriedkov vrátane platobných kariet, cestovných šekov a ich overovanie, úverových (kreditných) a debetných kariet; bankové služby poskytované prostredníctvom siete bankomatov; poskytovanie záruk a kaucii; ručenie; otváranie akreditívov; obstarávanie inkasa vrátane dokumentárneho inkasa; obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s valutami a devízovými hodnotami a v oblasti termínovaných obchodov a opcii vrátane kurzových a úrokových obchodov; obchodovanie s prevoditeľnými cennými papiermi; obchodovanie so zlatými a striebornými mincami; finančné maklérsstvo, obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfolio management); uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt; činnosť depozitára; zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov); prenájom bezpečnostných schránok a denného a nočného trezoru; úschova cenností v bezpečnostných schránkach; vykonávanie hypotekárnych obchodov; ostatné bankové a finančné činnosti a transakcie; poradenstvo v oblasti bankovníctva a financií; finančné poradenstvo; finančné analýzy, poskytovanie bankových a finančných informácií; výpisy z bankových účtov klientov; finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; inkasovanie nájomného; sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie a odhady v oblasti nehnuteľností; prenájom a správa nehnuteľností; informácie o poistení; prenájom bytov; činnosť realitnej kancelárie; poskytovanie všetkých uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty (e-mail) a svetovej počítačovej siete (internet)“.

trieda 38 – „elektronická pošta; telefónna komunikácia; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; rádiové vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefonické služby; telekomunikačné informácie; telekonferenčné služby; televízne vysielanie; vysielanie upútaviek; vysielanie súťažných programov; tlačové kancelárie; vysielanie káblovej televízie; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb; spravodajské služby“.

Prvá a tretia staršia ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce služby:

trieda 35 – „advertising, help in the management of business affairs; business administration; office functions; management consultancy and assistance; business organization consultancy and assistance; corporate planning, research, consultancy, appraisal, analysis and information services, all in relation to business; economic forecasting and economic consultancy, evaluation of business opportunities, market research, projection of business trends, preparation of business statistics, business statistical studies; advisory, information and consultancy services, relating to all the aforementioned services“

(propagačná činnosť, reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; kancelárske práce, poradenstvo a pomoc v oblasti manažmentu; poradenstvo a pomoc pri komerčnom riadení; plánovanie, výskum, konzultácie, stanovovanie hodnôt, analýzy a informačné služby, všetky služby vo vzťahu k obchodu; ekonomické prognózy a ekonomické poradenské služby, oceňovanie obchodných príležitostí, prieskumy trhu, projektovanie obchodných trendov, príprava obchodných štatistík, obchodné štatistické štúdie; poradenské, informačné a konzultačné služby týkajúce sa všetkých uvedených služieb),

trieda 36 – „insurance; financial services; monetary services; real estate services, banking affairs; financing services; raising of finance; funding services; arranging and providing loans; underwriting services; financial investment and financial management; information and assistance relating to the foregoing; corporate finance services; financial planning and investment; consultancy, information, assistance, analysis and appraisal services relating to the aforementioned services“ (poistenie; finančné služby; peňažné služby; služby nehnuteľností, bankové služby; investičné a finančné služby; zhromažďovanie financií; financovanie, poskytovanie a sprostredkovanie pôžičiek; poisťovacie služby; finančné investície a finančné riadenie; informačné a poradenské služby týkajúce sa uvedených služieb; financovanie spoločností; finančné a investičné plánovanie; poradenské, konzultačné, informačné, asistenčné, analyzačné a hodnotiace služby, všetky vzťahujúce sa k vyššie uvedeným službám).

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce služby:

trieda 35 - „advertising; business management; business administration; office functions; business management advice and assistance; business organisation consultancy and assistance; construction drafting, research, consultancy, appraisal, analysis and information, all in relation to business; economic forecasting

and economic consultancy, evaluation of business opportunities, market research, projection of business trends, preparation of business statistics, business statistical studies; information, advisory and consultancy services relating to all the aforementioned services“ (reklama, obchodný manažment, obchodná administratíva, kancelárske práce, poradenstvo a pomoc v oblasti manažmentu, poradenstvo a pomoc pri komerčnom riadení; plánovanie, výskum, konzultácie, stanovovanie hodnôt, analýza a informačné služby, všetky služby vo vzťahu k obchodu; ekonomické prognózy a ekonomické poradenské služby, oceňovanie obchodných príležitostí, prieskumy trhu, projektovanie obchodných trendov, príprava obchodných štatistík, obchodné štatistické štúdie; poradenské, informačné a konzultačné služby týkajúce sa všetkých uvedených služieb),

trieda 36 – *„insurance; financing services; monetary affairs; real estate affairs; banking services; financing services; Investment and financing services; raising of finance; financing, providing and procurement of loans; underwriting services; financial investment and financial management; information and advice relating to the foregoing; corporate finance services; financial and investment planning; consultancy, information, assistance, analysis and appraisal services relating to the aforementioned services“* (poistenie; finančné služby; peňažné služby; služby nehnuteľností, bankové služby; investičné a finančné služby; zhromažďovanie financií; financovanie, poskytovanie a sprostredkovanie pôžičiek; poisťovacie služby; finančné investície a finančné riadenie; informačné a poradenské služby týkajúce sa uvedených služieb; financovanie spoločností; finančné a investičné plánovanie; poradenské, konzultačné, informačné, asistenčné, analyzačné a hodnotiace služby, všetky vzťahujúce sa k vyššie uvedeným službám).

Pri posudzovaní podobnosti služieb zapísaných pre napadnutú ochrannú známku a služieb zapísaných pre staršie ochranné známky je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými službami, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah.

Služby napadnutej ochrannej známky zapísané v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb možno aj bez podrobnej analýzy považovať za zhodné a podobné so službami zapísanými v triedach 35 a 36 prvej, druhej aj tretej staršej ochrannej známky. Zhodne ide o služby reklamné, kancelárske práce či o poradenstvo týkajúce sa obchodu v triede 35 a v triede 36 o služby finančné, poisťovacie či všeobecne o bankové služby. Svojou povahou a zameraním sú tieto služby rovnaké, majú rovnaké distribučné kanály, poskytujú sa na rovnakých miestach rovnakému okruhu verejnosti.

Napadnutá ochranná známka je zapísaná aj pre služby *„elektronická pošta; telefónna komunikácia; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; telefonické služby; telekomunikačné informácie; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami)“* v triede 38, ktoré napriek tomu, že vo svojej podstate nie sú finančnými službami, možno zhodnotiť ako doplnkové služby „bankových služieb“ zapísaných v triede 36 pre staršie ochranné známky. V súčasnosti už väčšina bánk ponúka širokú paletu produktov tzv. elektronického bankovníctva, teda služby, ktoré umožňujú komunikáciu banky a klienta bez toho, aby klient musel banku navštíviť. Rovnako to platí o komunikácii prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov, resp. iných komunikačných médií. Táto skutočnosť je navyše priamo vyjadrená aj v zozname služieb napadnutej ochrannej známky v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ostatné služby napadnutej ochrannej známky t. j. *„rádiové vysielanie; rozhlasové vysielanie; telekonferenčné služby; televízne vysielanie; vysielanie upútaviek; vysielanie súťažných programov; tlačové kancelárie; vysielanie káblovej televízie; poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb; spravodajské služby“* v triede 38 možno považovať za nepodobné v porovnaní so službami v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky. Účel poskytovaných služieb je odlišný, v oboch prípadoch má svoje špecifické určenie a cieľ poskytovania týchto služieb je odlišný. Podstatou týchto služieb napadnutej ochrannej známky je zabezpečiť vysielanie, prenos, ide teda o špecifické služby. Cieľom služieb starších ochranných známk je poskytnutie obchodných, finančných a bankových služieb, pričom spotrebiteľ si zreteľne uvedomuje, že smeruje k presne vymedzeným službám, poskytovaným presne daným a určeným poskytovateľom, preto možno konštatovať, že uvedené služby napadnutej ochrannej známky nie sú podobné so službami zapísanými pre staršie ochranné známky v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka č. 230888

BankAir

Prvá staršia ochranná známka CTM č. 8803256

Airbank

Druhá staršia ochranná známka CTM č. 9881211

Air bank

Tretia staršia ochranná známka CTM č. 8801912



Pri posudzovaní podobnosti ochranných známk sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý ochranné známky u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať, s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú zapísané.

Napadnutá ochranná známka je slovná, tvorená spojením dvoch slovných prvkov „BankAir“. Prvá a druhá staršia ochranná známka je tiež slovná, tvorená zhodnými slovnými prvkami „Airbank“ a „Air bank“, len druhá staršia ochranná známka sa líši medzerou medzi slovami. Tretia staršia ochranná známka je kombinovaná a farebná, opäť zhodne tvorená slovnými prvkami „air“ a „bank“ rozdelenými zelenou čiarou.

Prvá a druhá staršia ochranná známka budú s napadnutou ochrannou známkou porovnávané súčasne.

Z vizuálneho hľadiska ide v danom prípade o porovnanie slovných ochranných známk, ktorých dĺžka je zhodná (sú tvorené siedmimi rovnakými písmenami). Napadnutá ochranná známka „BankAir“ je vo forme tlačenej písmen, pričom prvé písmeno „B“ a písmeno naznačujúce ďalšie samostatné slovo v slovnej zrazenine „A“ sú vyhotovené veľkými písmenami. Staršie ochranné známky sú zhodne tvorené slovnými prvkami písanými tlačenejmi písmenami, ktoré sú buď spojené do slovnej zrazeniny „Airbank“ alebo v prípade druhej staršej ochrannej známky do formy s medzerou „Air bank“. Jediným rozdielom je obrátené poradie týchto zhodných slovných prvkov, ale tento fakt pri prvotnom vizuálnom kontakte ľahko unikne pozornosti spotrebiteľa. Vizuálny vnem vyvolaný porovnaním napadnutej ochrannej známky „BankAir“ a prvej a druhej staršej slovnej ochrannej známky „Airbank“/„Air bank“ ovplyvňuje predovšetkým ich rovnaká dĺžka, a ten fakt, že písmená tvoria rovnaké slová „air“ a „bank“, ktoré majú obrátené poradie ich umiestnenia, pričom slovný prvok „bank“ poukazuje iba na spojitost' s finančnými službami a finančnými produktmi. Vzhľadom na uvedené možno predpokladať, že spotrebiteľ bude práve na základe zhodných slovných prvkov, aj keď v obrátenom poradí, považovať označenia za spolu súvisiace, resp. doplňujúce sa, a tým vizuálne podobné vo vyššej miere.

Z fonetického hľadiska možno konštatovať, že pri reprodukcii porovnávaných ochranných známk zaznejú dve zhodné slová „bank“ a „ér“ len v obrátenom poradí, konkrétne napadnutá ochranná známka bude reprodukováaná ako „bankér“, prípadne „bæŋkér“, staršie ochranné známky ako „érbank“, prípadne „érbæŋk“, pričom medzera v druhej staršej ochrannej známke vo výslovnosti nie je dôležitá, pretože je viac ako pravdepodobná splyvavá výslovnosť týchto slovných prvkov. Podobne ako pri vizuálnom hľadisku, tak aj pri fonetickom hľadisku možno konštatovať, že bežný spotrebiteľ rozozná fakt, že ide o obsahovo rovnaké slová, síce v obrátenom poradí, avšak spotrebiteľ si tento rozdiel buď vôbec neuvedomí alebo ho bude

pokladať za nový variant starších ochranných známkov, pretože z nich nadobudne zhodný fonetický dojem a bude porovnávanú napadnutú ochrannú známku a staršie ochranné známky považovať za zvukovo podobné.

Zo sémantického hľadiska možno konštatovať, že bežný spotrebiteľ bude slovný prvok porovnávaných známkov „bank“ spájať s významom inštitúcie poskytujúcej rôzne finančné služby (v preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka znamená banku, peňažný ústav, sporiteľňu, zmenáreň) a slovnému prvku „air“ bude pripisovať význam ako napr. vzduch, vzdušný, letecký. Keďže porovnávané ochranné známky sú tvorené rovnakými významovo zhodne definovanými prvkami predmetné ochranné známky budú na základe ich významov bežným spotrebiteľom vnímané v prípade napadnutej ochrannej známky a aj v prípade starších ochranných známkov rovnako, ako napr. „vzdušná banka“, „banka vzduchom“, prípadne prenesene ako „mobilná banka“, čomu zodpovedá vo väčšej miere aj zoznam zapísaných služieb týkajúcich sa financií či bankovníctva. Vzhľadom na uvedené skutočnosti možno porovnávané ochranné známky považovať zo sémantického hľadiska za zhodné.

Porovnanie napadnutej slovnej ochrannej známky „BankAir“ s treťou kombinovanou staršou ochrannou známkou „air/bank“ možno uzavrieť konštatovaním o fonetickej a sémantickej podobnosti a zhodnosti, keďže sú tvorené rovnakými slovnými prvkami „bank“ a „air“ len v prehodenom poradí. Pri porovnaní z vizuálneho hľadiska predmetných označení je možné hovoriť len o nízkej miere podobnosti, pretože tretia staršia ochranná známka okrem zhodných slovných prvkov obsahuje - aj keď z pohľadu priemerného spotrebiteľa len minimálny grafický prvok - predstavujúci šikmú zvislú čiaru zelenej farby, umiestnenú medzi dva slovné prvky „bank“ a „air“.

Čo sa týka časti vyjadrenia majiteľa o tom, že spojenia slov, ktoré končia výrazom „bank“, znamenajú pre spotrebiteľa výlučne názov banky (ZUNO BANK, Citibank, mBank, Air Bank) a nie názov konkrétnej bankovej služby a slovné spojenia, v ktorých sa výraz „bank“ nachádza na začiatku, predstavujú pre spotrebiteľa skôr označenie bankovej služby a nie inštitúcie – banky, úrad uvádza, že nie je možné súhlasiť s týmto tvrdením. Označenia obsahujúce výraz „bank“ bez ohľadu na jeho umiestnenie v prvom rade evokujú u spotrebiteľa pomenovanie finančnej inštitúcie – banky, ktorá mu ponúka široké portfólio finančných služieb. Pritom možno konštatovať, že spotrebiteľ bude prvoplánovo vedený opisným prvkom v napadnutej ochrannej známke „Bank“ k názoru, že ide o banku poskytujúcu služby prostredníctvom mobilu alebo inej elektronickej siete.

Celkové zhodnotenie

Pravdepodobnosťou zámery je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od toho istého podniku alebo od ekonomicky prepojených podnikov, pričom pravdepodobnosť zámery je nutné posudzovať celkovo s ohľadom na všetky okolnosti týkajúce sa konkrétnej veci. Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou porovnávaných označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb. Nízka miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov alebo služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov a alebo služieb.

Vzhľadom na charakter zapísaných služieb týkajúcich sa financií, poistenia, bankových prevodov, ktoré možno vo všeobecnosti označiť ako služby určené podnikateľom s určitým stupňom finančnej zdatnosti, ale aj širšej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá využíva finančné či bankové služby ako bežný užívateľ, je zrejmé, že obe skupiny užívateľov ochranným známkam budú venovať vyššiu než priemernú pozornosť.

Priemerný spotrebiteľ obvykle vníma označenie ako celok a nevenuje sa skúmaniu jeho rôznych detailov. Navyše je potrebné vziať do úvahy fakt, že priemerný spotrebiteľ má len zriedka možnosť vykonať priame porovnanie rozličných označení, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti. Pri bežnom vnímaní označení je v danom prípade dôvodné predpokladať, že spotrebiteľ v súvislosti s dotknutými službami nedokáže kolízne označenia odlišiť, napadnutú ochrannú známku môže považovať len za zrkadlovo obrátené staršie ochranné známky navrhovateľa.

Z komplexného hodnotenia posúdenia pravdepodobnosti zámény napadnutej ochrannej známky a starších ochranných známok navrhovateľa možno konštatovať, že aj napriek zistenej minimálnej odlišnosti napadnutej ochrannej známky a starších ochranných známok spočívajúcej v obrátenom postavení zhodných slovných prvkov „bank“ a „air“, berúc do úvahy výsledky jednotlivých posudzovaných kritérií, že porovnávané slovné ochranné známky sú z vizuálneho a fonetického hľadiska podobné vo vyššej miere a zo sémantického hľadiska zhodné, je možné celkovo hovoriť o vysokej miere podobnosti porovnávaných ochranných známok. Rovnako možno hodnotiť aj tretiu staršiu ochrannú známku aj napriek nižšej vizuálnej podobnosti. Konštatovaná podobnosť napadnutej ochrannej známky a starších ochranných známok je umocnená aj zistenou zhodou a podobnosťou všetkých zapísaných služieb v triedach 35 a 36 a služieb „elektronická pošta; telefónna komunikácia; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; telefonické služby; telekomunikačné informácie; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami)“ v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pri ktorých je nižšia miera podobnosti kompenzovaná vysokou mierou podobnosti porovnávaných ochranných známok. Konštatovanie úradu o podobnosti uvedených služieb v triedach 35, 36 a 38 v napadnutej ochrannej známke so službami zapísanými pre staršie ochranné známky je umocnené samotným spresnením obsahu predmetných služieb v triedach 35 a 36 špecifikáciou v ich závere, a to „poskytovanie všetkých uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty (e-mail) a svetovej počítačovej siete Internet)“, čo priamo súvisí so samotným preneseným významom napadnutej ochrannej známky „BankAir“ („banka vzduchom“, „mobilná banka“). Z uvedeného možno predpokladať, že napadnutá ochranná známka „BankAir“ pri používaní na označovanie uvedených služieb spotrebiteľ a ihneď informuje o spôsobe a forme vykonávania služieb a zároveň o obsahu a zameraní poskytovaných služieb.

Zistená vysoká podobnosť porovnávaných ochranných známok a zároveň aj zhodnosť a podobnosť služieb má za následok, že aj v prípade pozorného spotrebiteľa pravdepodobnosť zámény medzi posudzovanými označeniami existuje, a to aj na základe možnej vzájomnej asociácie porovnávaných označení, vzhľadom na existenciu zhodných slovných prvkov „bank“ a „air“, ktoré sú spôsobilé vyvolať u spotrebiteľa dojem, že v prípade napadnutej ochrannej známky ide len o ďalšiu ochrannú známku navrhovateľa v spojitosti so zhodnými a podobnými službami. Rozdiel medzi porovnávanými označeniami spočívajúci len v transpozícii krátkych slovných prvkov „BankAir“ verzus „airbank“ nie je dostatočný na to, aby vylúčil pravdepodobnosť zámény služieb označovaných napadnutou ochrannou známkou a služieb označených staršími ochrannými známkami.

Pokiaľ ide o služby zapísané pre napadnutú ochrannú známku „rádiové vysielanie; rozhlasové vysielanie; telekonferenčné služby; televízne vysielanie; vysielanie upútaviek; vysielanie súťažných programov; tlačové kancelárie; vysielanie káblovej televízie; poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb; spravodajské služby“ v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli takisto dotknuté návrhom na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, možno konštatovať, že tieto sú v porovnaní so službami zapísanými pre staršie ochranné známky odlišné. Preto v prípade používania napadnutej ochrannej známky v spojení s týmito službami nie je pravdepodobná jej zámena a ani asociácia so staršími ochrannými známkami.

K argumentu majiteľa napadnutej ochrannej známky o tom, že staršie ochranné známky používa navrhovateľ na označenie banky a nie na označenie konkrétnych služieb, ktoré poskytuje, úrad uvádza, že predmetom skúmania podmienok uvedených v ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach je zhodnosť alebo podobnosť označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, t. j. existencia pravdepodobnosti zámény porovnávaných označení na strane verejnosti. Ako už bolo uvedené v celkovom hodnotení, úrad porovnanie predmetných označení uzavrel konštatovaním o existencii podobnosti napadnutej ochrannej známky a starších ochranných známok, ktorá je umocnená aj zistenou zhodou a podobnosťou všetkých zapísaných služieb v triedach 35 a 36 a niektorých služieb v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V rámci sémantického porovnania úrad už uviedol, že spotrebiteľ bude prvoplánovo vedený opisným prvkom v napadnutej ochrannej známke i v starších ochranných známkach „bank“ k názoru, že ide o banku, finančnú inštitúciu poskytujúcu rôzne bankové či peňažné služby prostredníctvom mobilu alebo inej elektronickej siete (význam naznačuje slovný prvok „air“) a spotrebiteľ teda nebude pri vzhliadnutí predmetných ochranných známok uvažovať nad tým, či ide o banku, alebo bankovú službu.

Čo sa týka tvrdenia majiteľa napadnutej ochrannej známky o tom, že sa mu nepodarilo zistiť skutočnosť preukazujúcu skutočné používanie starších ochranných známk navrhovateľa, úrad podotýka, že § 10 citovaného zákona je uplatniteľný v prípade, ak staršia ochranná známka bola zapísaná do registra viac ako päť rokov. Z uvedeného vyplýva, že v konkrétnom prípade majiteľ napadnutej ochrannej známky „BankAir“ predmetné ustanovenie nemôže uplatniť.

Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že navrhovateľ preukázal naplnenie všetkých podmienok stanovených § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vo vzťahu k všetkým službám zapísaným v triedach 35, 36 a k službám „*elektronická pošta; telefónna komunikácia; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; telefonické služby; telekomunikačné informácie; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami)*“ v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vzhľadom na tieto skutočnosti 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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

JUDr. Ingrid Maruniaková
riaditeľka
odboru legislatívno-právneho
a sporových konaní

Doručiť:

Ing. Viera Mešková
29. augusta č. 15
811 08 Bratislava

Mgr. Ing. Rudolf Kocúrek
Jašíkova 2638
022 01 Čadca