



Banská Bystrica 31. 1. 2014

POZ 5366-2012 /N-8-2014

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Fincentrum a.s., Mlynské Nivy 49/II. 16920, 821 09 Bratislava, zastúpeného v konaní spoločnosťou AENEA Legal s.r.o., Jozefská 3, 811 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „FINMAX“ do registra ochranných známk, prihláseného 4.6.2012 prihlasovateľom Ing. Martinom Majdanom, A. Sládkoviča 667/167, 018 61 Beluša (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 5366-2012 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.9.2012, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

**námietky sa zamietajú.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu kombinovaného označenia „FINMAX“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 5366-2012 (ďalej „zverejnené označenie“) boli 30.11.2012 podané námietky týkajúce sa všetkých služieb zverejneného označenia.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Uviedol, že má oprávnenie na používanie kombinovanej ochrannej známky „finmax“, ktorá bola zapísaná do registra ochranných známk vedeného Úradem průmyslového vlastnictví ČR 2.12.2009 pod č. 309018, a to na základe licenčnej zmluvy uzatvorenej s majiteľom tejto ochrannej známky – spoločnosťou Fincentrum Media s.r.o., so sídlom Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, Česká republika. Licencia oprávňuje namietateľa používať predmetnú ochrannú známku v rozsahu pre všetky tovary a služby, pre ktoré je táto ochranná známka zapísaná, t. j. pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 36, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ uviedol, že používa označenie „finmax“ na základe licencie od spoločnosti Fincentrum Media s.r.o. ako nezapísané označenie v obchodnom styku v rámci územia celej Slovenskej republiky, a to aj na označenie takých tovarov a služieb, ktoré pochádzajú od namietateľa, ale na ktoré sa nevzťahuje spomínaná licencia (keďže licencia je poskytnutá len pre tovary a služby, pre ktoré je zapísaná ochranná známka č. 309018).

V tejto súvislosti namietateľ priložil k námietkam internetový výpis z registra ochranných známk vedeného Úradem průmyslového vlastnictví, týkajúci sa ochrannej známky č. 309018, kópiu licenčnej zmluvy uzavretej medzi Fincentrum Media s.r.o. a namietateľom, predmetom ktorej je výkon práva z ochrannej známky zaregistrovanej na Úrade průmyslového vlastnictví pod č. 309018 a kópiu dohody o odplate za licenciu, ktorá tvorí jej prílohu, internetový výpis z obchodného registra namietateľa a internetový výpis z obchodného rejstříku vedeného Městským soudem v Praze týkajúci sa spoločnosti Fincentrum Media s.r.o.

Namietateľ ďalej uviedol, že ochranná známka č. 309018, ako aj nezapísané označenie ním používané v obchodnom styku pozostáva zo slova „finmax“ (všetko písmená tlačenej abecedy). Obrazový prvok namietateľom používaného označenia pozostáva z červeného štvoruholníka, na podklade ktorého je biele

písmo. Tým, že písmená „fin“ sú napísané v červenom štvoruholníku a sú bielej farby, dochádza k ich zvýrazneniu a ku grafickému a vizuálnemu oddeleniu slova „fin“ od slova „max“, ktorého písmená sú čiernej farby.

V tejto súvislosti namietateľ uviedol, že k námietkam priložil grafické vyobrazenie ním používaného označenia „finmax“.

Porovnaním zverejneného označenia s nezapísaným označením „finmax“ používaným namietateľom možno podľa namietateľa zistiť, že tieto označenia sú foneticky a významovo zhodné a vizuálne podobné, v dôsledku čoho podľa neho existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti, najmä ak predmet činnosti namietateľa a tovary a služby, pre ktoré namietateľ nezapísané označenie v obchodnom styku používa sú zhodné, resp. podobné s tovarmi a službami, pre ktoré je prihlásené zverejnené označenie. S tým súvisí aj pravdepodobnosť asociácie, t. j. spájania zverejneného označenia s nezapísaným označením namietateľa.

Zverejnené označenie „FINMAX“ a označenie namietateľa „finmax“ sú podľa namietateľa z fonetického a významového hľadiska zhodné, pretože obsahujú iba jeden, v obidvoch prípadoch zhodný slovný prvok „finmax“, bez doplnenia iných slov, ktoré by tieto označenia od seba odlišovali.

Pokiaľ ide o význam slova „finmax“ namietateľ uviedol, že tento výraz vyjadruje skratku evokujúcu významy ako maximum pre financie, maximálny výnos z financií, maximálne finančné služby a poradenstvo a pod. Z uvedeného podľa neho vyplýva, že z významového hľadiska majú porovnávané označenia zhodný význam v zmysle poskytovania finančného poradenstva, finančných služieb. Verejnosť, resp. priemerní spotrebiteľia môžu podľa namietateľa z dôvodu sémantickej zhody pri zverejnenom označení nadobudnúť dojem, že ide len o ďalšie označenie namietateľa alebo, že ide o ochrannú známku spoločnosti, ktorá je s namietateľom majetkovo alebo personálne prepojená, resp. že došlo k zmene označenia namietateľa a tovary a služby označené zverejneným označením pochádzajú od namietateľa.

Podľa namietateľa nie je rozhodujúce, že zverejnené označenie je napísané veľkými tlačnými písmenami a nezapísané označenie namietateľa „finmax“ malými tlačnými písmenami, pretože uvedená skutočnosť nemá pre širokú spotrebiteľskú verejnosť zásadnú rozlišovaciu spôsobilosť. Rovnako nie je rozhodujúce, že z vizuálneho hľadiska je pri grafickom znázornení zverejneného označenia písmeno „I“ nahradené vyobrazením stredovekého ozdobného kľúča a pri grafickom znázornení nezapísaného označenia namietateľa „finmax“ sú prvé tri písmená umiestnené do červenu farbou vyplneného obdĺžnika.

Namietateľ uviedol, že má za to, že zásadný identifikačný atribút pri porovnávaných označeniach spočíva v ich slovnom, resp. fonetickom vyjadrení, ktoré je v danom prípade zhodné a minimálne rozdiely v ich grafickom znázornení nespôsobujú jednoznačnú odlišiteľnosť tovarov a služieb prihlasovateľa a namietateľa, t. j. nemajú dostatočný vplyv na elimináciu rizika zámenny alebo asociácie služieb prihlasovateľa s tovarmi a službami namietateľa. Spotrebiteľská verejnosť má totiž tendenciu identifikovať tovary a služby, resp. ich dodávateľa alebo poskytovateľa práve prostredníctvom ich názvu alebo označenia. Grafické zobrazenie názvu nepredstavuje kľúčový identifikačný atribút v prípadoch, ak je slovný prvok prítomný. Uviedol tiež, že je všeobecne známe a bežné, že určitý subjekt používa viac označení, ktoré sú si podobné tým, že majú spoločný nejaký prvok, spravidla slovo alebo obrázok alebo oboje, pričom tento spoločný prvok vyjadruje príslušnosť ku konkrétnemu subjektu (je nositeľom rozlišovacej spôsobilosti) a vo zvyšku sú tieto označenia jedného subjektu odlišné. V prípade porovnávaných označení je takým nositeľom rozlišovacej spôsobilosti (v zmysle spoločného prvku) samotné slovo „finmax“ bez ohľadu na určité rozdiely v ich grafickom zobrazení, t. j. obe tieto označenia spája spoločný prvok.

Namietateľ ďalej uviedol, že nezapísané označenie „finmax“ používa v obchodnom styku na celom území Slovenskej republiky jednak na označenie tovarov a služieb v triedach 9, 16, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré je toto označenie ako ochranná známka zapísané, a jednak tiež pre nasledujúce služby, resp. v nasledujúcich oblastiach: „*finančné analýzy, finančné informácie, finančné poradenstvo, finančné služby, informácie o poistení, investovaní kapitálu, konzultačné služby v oblasti poisťovníctva, uzatváranie poisťiek, uzatváranie poisťiek proti nehodám, uzatváranie životných poisťiek, sprostredkovanie poistenia, sprostredkovanie (maklérstvo), uzatváranie poisťiek proti požiaru, sprostredkovanie investičných služieb, konzultačné služby v oblasti investovania a investičných služieb, sprostredkovanie dôchodkového sporenia, počítačová komunikácia, poskytovanie prístupu do databáz,*

*zbieranie údajov do počítačových databáz, zoradovanie údajov v počítačových databázach, vedenie kartoték v počítači, elektronická pošta, posielanie správ, organizovanie a vedenie kongresov, školení a seminárov“.*

Porovnaním služieb, pre ktoré namietateľ používa nezapísané označenie so službami v triedach 35, 36, 38 a 41, pre ktoré je prihlásené zverejnené označenie, možno podľa namietateľa dospieť k záveru, že ide o služby zhodné alebo podobné.

Namietateľ má za to, že nezapísané označenie „finmax“ nadobudlo pre jeho služby rozlišovaciu spôsobilosť, a to tým, že ho nepretržite používa na území Slovenskej republiky na označovanie svojich služieb z oblasti finančného trhu od roku 2010 (v tejto súvislosti namietateľ odkázal na ním predložený časopis „finmagazín“ č. 2/2010 str. 29).

Nezapísané označenie „finmax“ používa na celom území Slovenskej republiky okrem iného aj ako označenie produktu komplexného životného poistenia, ktoré ponúka v spolupráci s poisťovňou Generali Slovensko poisťovňa, a. s., resp. na označenie špeciálneho produktu „Generali PPF Konto FinMAX“ v spolupráci so spoločnosťou ČP INVEST investiční společnost, a.s., organizačná zložka. Označenie „finmax“ pritom začal používať ako nezapísané označenie pri vykonávaní činnosti sprostredkovania poistenia a investičných služieb už v roku 2010. Zároveň používa nezapísané označenie „finmax“ ako názov optimalizačného softvéru používaného finančnými sprostredkovateľmi namietateľa pri poskytovaní finančného poradenstva klientom namietateľa, ktorý slúži ako pomôcka pre modelovanie finančných plánov pre klientov, databáza údajov a pod. Nezapísané označenie „finmax“ pritom pravidelne používa v súvislosti s uvedenými službami aj vo svojich reklamných a propagačných materiáloch určených finančným sprostredkovateľom a klientom na území celej Slovenskej republiky. Na základe uvedeného sa nezapísané označenie „finmax“ podľa namietateľa dostalo sa do povedomia verejnosti – spotrebiteľov, zmluvných partnerov, súťažiteľov a nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre jeho služby z oblasti finančného trhu pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia.

V tejto súvislosti namietateľ priložil k námietkam potvrdenie o spolupráci so spoločnosťou ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., organizačná zložka, potvrdenie o spolupráci so spoločnosťou Generali Slovensko poisťovňa, a. s., kópie dvoch stránok Zmluvy o podmienkach pre nákup a vyplatenie podielových listov, brožúru „Pomáhame ľuďom bohatnúť“, brožúru „Produktový manuál“, formulár Zmluvy o podmienkach pre nákup a vyplatenie podielových listov (v obale s názvom „Investovanie pre každého“), doklad označený ako model rozhrania softvéru „finmax“, brožúru „Sprostredkovateľský základ“, formulár poistnej zmluvy a štyri časopisy „finmagazín“.

Z predkladaných dôkazov je podľa neho tiež nepochybné, že používa predmetné nezapísané označenie v obchodnom styku, a to či už vo vzťahu k spotrebiteľom (klientom) alebo vo vzťahu k obchodným partnerom s cieľom odlíšiť svoje služby a produkty od služieb a produktov poskytovaných inými subjektmi.

Nezapísané označenie „finmax“ pritom nemá iba miestny význam, a to tak z geografického, ako aj hospodárskeho hľadiska. Namietateľ má uzatvorené zmluvy so spolupracovníkmi z rôznych regiónov Slovenska a prostredníctvom týchto spolupracovníkov (podriadených sprostredkovateľov, dnes podriadených finančných agentov) uzatvára zmluvy s klientmi a prípadne poskytuje finančné služby a konzultácie na území celej Slovenskej republiky (kancelárie sú zriadené napr. v mestách Nitra, Banská Bystrica, Čadca, Košice, Poprad, Stará Ľubovňa, Bratislava, Žilina, Prešov). Pokiaľ ide o hospodársky rozmer predmetného nezapísaného označenia, namietateľ opätovne uviedol, že používa toto označenie nepretržite od roku 2010. V dôsledku toho sa označenie „finmax“ stalo známym širokému okruhu subjektov z laickej aj odbornej verejnosti – spotrebiteľov, súťažiteľov, finančných inštitúcií na celom Slovensku. Namietateľ je v súčasnosti jedným z najvýznamnejších hráčov v oblasti sprostredkovania finančných služieb a má uzatvorené zmluvy o sprostredkovaní s veľkými finančnými inštitúciami, ako je napr. Generali Slovensko poisťovňa, a. s. alebo ČP INVEST investiční společnost, a.s., organizačná zložka. Z uvedeného podľa namietateľa vyplýva, že jeho nezapísané označenie používané pre vyššie spomenuté služby v oblasti finančného trhu nemá v žiadnom prípade iba miestny dosah, práve naopak, toto označenie je používané a známe na celom území Slovenskej republiky.

Namietateľ napokon uviedol, že základným znakom a zároveň základnou funkciou ochrannej známky je jej rozlišovacia spôsobilosť, t. j. spôsobilosť rozlíšiť tovary a služby pochádzajúce od rôznych subjektov. Vzhľadom na fonetickú a významovú zhodnosť, resp. vizuálnu podobnosť zverejneného označenia s nezapísaným označením namietateľa a vzhľadom na zhodnosť alebo podobnosť služieb zverejneného

označenia so službami, pre ktoré používa namietateľ nezapísané označenie „finmax“, nespĺňa zverejnené označenie túto základnú charakteristiku a funkciu ochrannej známky. Obidve označenia by boli komunikované rovnakému okruhu najmä laickej verejnosti, u ktorej by mohlo dôjsť k vyvolaniu mylnej predstavy o vzájomnom prepojení namietateľa a prihlasovateľa alebo mylnej predstavy o pôvode služieb ponúkaných prihlasovateľom. Verejnosť by sa mohla domnievať, že tieto služby pochádzajú od namietateľa.

Na základe všetkých uvedených skutočností namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol.

Listom úradu z 28.1.2013 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 4.4.2013 uviedol, že namietateľom predložená kópia licenčnej zmluvy nespĺňa základné právne náležitosti platnosti zmluvy podľa práva Českej republiky a následných právnych účinkov na území Slovenskej republiky. Z licenčnej zmluvy totiž nie je zrejmé či ide o výlučnú alebo nevýlučnú licenciu. Táto licenčná zmluva nie je zapísaná na ÚPV ČR. Poskytovateľ licencie poskytuje licenciu na územie, na ktoré nemá právo poskytovať licenciu, z čoho vyplýva jej neplatnosť a nezmyselnosť. Dohoda o odplate za licenciu neobsahuje dátum podpisu. Z grafického vyhotovenia podpisu zmluvných strán je zrejmé, že licenčná zmluva a dohoda o odplate za licenciu vznikli len ako umelecké a grafické dielo namietateľa, ktoré nemá právne účinky. Z námietok na strane 3 podľa prihlasovateľa nevyplýva, že namietateľ používa označenie „finmax“ ako nezapísané označenie na základe licenčnej zmluvy. Takto sprostredkované odovzdanie označenia „finmax“ spoločnosťou Fincentrum media s.r.o. spoločnosti Fincentrum a.s. nie je nezapísané označenie používané v obchodnom styku. Rovnako nie je možné vyplácať peňažnú odplatu za používanie označenia „finmax“ v zmysle platných právnych a daňových predpisov v obidvoch štátnych zriadeniach. Podľa prihlasovateľa namietateľ úmyselne zavádza úrad.

Prihlasovateľ uviedol, že namietateľ používa na území Slovenskej republiky označenie „finmax“ ako názov počítačového programu, ktorý používajú v rámci interných procesov zamestnanci namietateľa a nie vo vzťahu k verejnosti a spotrebiteľom.

Podľa prihlasovateľa porovnaním zverejneného označenia a označenia namietateľa možno zistiť, že sú odlišné svojim grafickým znázornením, najmä veľkosťou písmen, počtom písmen, farebnosťou a vyobrazením kľúča. Uviedol, že je len na samotnom spotrebiteľovi, ako zverejnené označenie prečíta.

Prihlasovateľ tiež uviedol, že porovnaním predmetu činnosti namietateľa a služieb zverejneného označenia je možné zistiť, že tieto sú navzájom odlišiteľné. Podľa prihlasovateľa nevzniká pravdepodobnosť zámery porovnávaných označení na strane verejnosti. Namietateľ neposkytuje tovary a služby zhodné alebo podobné s tými, pre ktoré je prihlásené zverejnené označenie, až na činnosť organizačných a ekonomických poradcov, pre ktorú ale označenie „finmax“ nepoužíva. Dôkazom sú tvrdenia namietateľa na strane 5 námietok. Vylúčením služby „činnosti organizačných a ekonomických poradcov“ zo zoznamu tovarov a služieb zverejneného označenia porovnávané označenia nie sú v očiach verejnosti zameniteľné.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zakazuje, aby finančný agent, ktorým je namietateľ bol finančným poradcom. Čiže rozšíriť predmet činnosti namietateľa o finančné poradenstvo nie je možné. Platí to aj pre akékoľvek majetkové alebo personálne prepojenie iných osôb s finančným agentom, ktorým je namietateľ v zmysle platnej legislatívy a povolenia NBS. Finančné poradenstvo môže poskytovať len finančný poradca na základe povolenia Národnej banky Slovenska a zápisu činnosti v obchodnom registri. Rovnako namietateľ nemôže a neposkytuje finančné služby, ktoré môžu poskytovať len finančné inštitúcie a tou namietateľ v zmysle platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky nie je.

Podľa prihlasovateľa tvrdenie, že verejnosť môže z dôvodu sémantickej zhody nadobudnúť dojem, že ide len o ďalšie služby namietateľa, je čistá špekulácia.

K namietateľom predloženému dôkazu Finmagazín č. 2/2010 prihlasovateľ uviedol, že je neprípustné, aby bol vzatý do úvahy, keďže sa tu spomína osoba Fincentrum a.s., Česká republika, t. j. osoba odlišná od namietateľa. V tejto súvislosti prihlasovateľ odkázal na údaje o vydavateľovi a o účastníkoch reklamy na stranách 2 a 29 a na to, že sa tu spomína, že Fincentrum oslavuje desiate výročie. Namietateľ pritom podniká podľa obchodného registra na území Slovenskej republiky od 15.3.2007. Vo Finmagazíne č. 2/2010 sa teda hovorí o produktoch ČPI Konto FinMAX a životný cyklus PARTNER Invest FinMAX, ktoré sú predávané

v českých korunách na území Českej republiky prostredníctvom Fincentrum a.s., ČR, a nie prostredníctvom namietateľa. Ide teda o služby inej osoby poskytované v inom štáte. V Českej republike je PARTNER Invest FinMAX a ČPI Konto FinMAX v skutočnosti Partner Invest a ČPI Konto, čo je zrejme z ponuky produktov zverejnených na <http://www.cpinvest.cz/>. Označenie „Finmax“ je len vytlačené na návrhoch zmlúv v ČR. Klient nemôže investovať do programu investovania Partner Invest FinMAX a ČPI Konto FinMAX, pretože takéto investičné možnosti v skutočnosti neexistujú a nie sú zaknihované v zozname štatútov fondov České národní banky. Prihlasovateľ tiež uviedol, že Fincentrum a.s., ČR nenamieta nič proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk.

K namietateľom predloženému potvrdeniu o spolupráci so spoločnosťou Generali Slovensko poisťovňa, a.s. prihlasovateľ uviedol, že nespĺňa základné náležitosti oficiálneho potvrdenia. Nie je z neho jasné, pod akým poradovým číslom a kedy bolo vydané a ani telefónne číslo na zodpovednú osobu kvôli prevereniu. Následne ale uviedol, že potvrdenie vydané finančnou inštitúciou Generali Slovensko poisťovňa, a.s. o tom, že Generali Slovensko poisťovňa, a.s. využíva označenie „finmax“ na označenie konkrétneho produktu životného poistenia je pravda, ktorú nespochybňuje. V inej časti svojho vyjadrenia uviedol, že na základe tohto potvrdenia uznáva, že Generali Slovensko poisťovňa, a.s. používa označenie „finmax“ na označenie konkrétneho produktu životného poistenia v spolupráci s namietateľom. Spoločnosť Generali Slovensko poisťovňa, a.s. je však skutočným zákonným poskytovateľom konkrétnej finančnej služby, životného poistenia pod označením „finmax“. Táto spoločnosť ale nič nenamieta proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk.

K tvrdeniu namietateľa, že používa označenie „finmax“ v spolupráci so spoločnosťou ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., organizačná zložka, SR, na označenie špeciálneho produktu „Generali PPF Konto FinMAX“ prihlasovateľ uviedol, že spoločnosť ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., organizačná zložka, SR používa vo svojej činnosti s namietateľom označenie „Generali PPF Konto FinMAX“ len na papierových návrhoch zmlúv, v hornej časti samostatných listov zmluvy, ktoré nie sú distribuované širokej verejnosti. Toto označenie „Generali PPF Konto FinMAX“ je označenie, ktoré sa vyskytuje na Zmluve o podmienkach pre nákup a vyplatenie podielových fondov. Z detailu samotnej zmluvy je pritom zrejme, že „Generali PPF Konto FinMAX“ znamená „Generali PPF Konzervatívny fond“, čo je oficiálny názov podielového fondu. Tento názov sa nachádza v štatúte fondu, ktorý predstavuje oficiálny dokument, na základe ktorého je povolená samotná činnosť spomínaného fondu Národnou bankou Slovenska.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že namietateľ používa označenie „Generali PPF Konto finmax“ s písmenom „R“ v krúžku, ochranné označenie „R“ v krúžku pritom používa nezákonne na území Slovenskej republiky, a to od 1.1.2011, čo preukazuje Zmluva o podmienkach pre nákup a vyplatenie podielových listov (v obale Investovanie pre každého) a potvrdenie vydané ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., organizačná zložka, SR.

Namietateľove označenie „Generali PPF Konto finmax“ na Zmluve o podmienkach pre nákup a vyplatenie podielových fondov sa líši od zverejneného označenia svojim grafickým znázornením, fonetickou výslovnosťou, počtom použitých slov, použitím červenej a čiernej farby na rozdiel od použitia žltej a čiernej farby vo zverejnenom označení.

Podľa prihlasovateľa nevzniká pravdepodobnosť zámery tohto označenia so zverejneným označením na strane verejnosti. Bežný spotrebiteľ nemá možnosť prísť do styku s označením „Generali PPF Konto finmax“, keďže tento produkt nie je určený pre širokú verejnosť, nevyskytuje sa v reklamách v televízii, rádiu, občianskej tlači, ani na oficiálnych internetových stránkach spoločnosti ČP INVEST investiční společnost a namietateľa. V skutočnosti sa vyskytuje len na formulároch Zmlúv o podmienkach pre nákup a vyplatenie podielových listov. V tejto súvislosti prihlasovateľ pripojil obrázky, zobrazujúce internetové stránky [www.cpinvest.cz](http://www.cpinvest.cz) a [www.fincentrum.com](http://www.fincentrum.com), na ktorých je uvedené, že po zadaní výrazu „finmax“ do vyhľadávania neboli nájdené žiadne záznamy. Prihlasovateľ tiež uviedol, že skutočným poskytovateľom finančnej služby „Generali PPF Konzervatívny fond“ je spoločnosť ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., organizačná zložka, SR, ktorá nenamieta voči zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk, len potvrdzuje spoluprácu s namietateľom a že s namietateľom má vytvorený produkt.

K skutočnosti, že namietateľ v námietkach uviedol, že označenie „finmax“ používa ako názov optimalizačného softvéru používaného finančnými sprostredkovateľmi namietateľa, ktorý im slúži ako

pomôcka pre modelovanie finančných plánov pre klientov, prihlasovateľ uviedol, že namietateľ takto nepoužíva označenie „finmax“ vo vzťahu k verejnosti a spotrebiteľom, používa ho len v rámci vnútrofirmy procesov medzi spolupracovníkmi. Bežná verejnosť a spotrebiteľia neprichádzajú do kontaktu s týmto označením ako s označením pre počítačový program. Namietateľ poskytuje prístupové údaje (meno a heslo) k programu svojim spolupracovníkom na základe podpísanej zmluvy o spolupráci. Navyše zverejnené označenie nie je prihlásené pre počítačový program, t. j. v tejto časti sa teda námietky netýkajú služieb, pre ktoré je prihlásené zverejnené označenie.

K dokladu predloženému namietateľom – Finmagazín č. 5/2012, strana 48 s reklamou na „finmax4life“ (podľa údajov v tejto reklame ide o produkt namietateľa a spoločnosti Česká pojišťovna) prihlasovateľ uviedol, že z oficiálneho zoznamu poisťovní a zaistovní vedeného Národnou bankou Slovenska je zrejmé, že spoločnosť Česká pojišťovna a.s., ČR, nevykonáva poisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky. Svoju činnosť vykonáva na území Českej republiky. Bežný spotrebiteľ na území Slovenskej republiky neprichádza preto do kontaktu s označením „FINMAX4LIFE“. Tento produkt neposkytuje namietateľ na území Slovenskej republiky.

K dokladu predloženému namietateľom – Finmagazín č. 5/2010, strana 22 prihlasovateľ uviedol, že ide o internetový portál poskytovaný na území Českej republiky, nie na území Slovenskej republiky. Podľa prihlasovateľa tomu nasvedčuje aj predchádzajúca strana, kde vedúci analytik J. R. opisuje novinky na finančnom trhu v Českej republike. Internetový portál v uvedenom dôkaze je podľa prihlasovateľa možné používať len na území Českej republiky v mene česká koruna.

K dokladom namietateľa, ktorými sú kópie dvoch stránok Zmluvy o podmienkach pre nákup a vyplatenie podielových listov prihlasovateľ uviedol, že sú podľa neho vyhotovené zámerne veľmi nekvalitne. Ide o neaktuálnu verziu formulára Zmluvy o podmienkach pre nákup a vyplatenie podielových listov spoločnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s., organizačná zložka, SR (výhradný distribútor fondov Generali PPF Invest). Dnes ho nahrádza formulár Zmluvy o podmienkach pre nákup a vyplatenie podielových listov, ktorý namietateľ predložil v obale Investovanie pre každého. V zmluve, ktorú namietateľ predložil, mal klient možnosť nakupovať alebo vyplácať podielové listy z ponuky fondov Generali PPF Invest. V ponuke fondov Generali PPF Invest sa nevyskytuje označenie „finmax“ samostatne ani v žiadnej inej kombinácii. Dôkazom je oficiálna stránka [www.cpinvest.cz](http://www.cpinvest.cz).

Napokon prihlasovateľ uviedol, že nezapísanie zverejneného označenia do registra ochranných známk by bolo zasahovaním do jeho práv vychádzajúcich priamo z Ústavy.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol, aby boli námietky zamietnuté.

### **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 § 7 písm. f) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ak je označenie zhodné alebo podobné s nezapísaným označením alebo iným označením používaným v obchodnom styku, ktoré týmto používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky a takéto označenie nemá iba miestny dosah.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška kombinovanej ochrannej známky „FINMAX“, číslo spisu POZ 5366-2012 (ďalej „zverejnené označenie“), proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 4.6.2012 prihlasovateľom Ing. Martinom Majdanom, A. Sládkoviča 667/167, 018 61 Beluša a zverejnená vo Vestníku úradu 3.9.2012 pre služby v triedach 35, 36, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Po zúžení zoznamu tovarov a služieb zverejneného označenia na základe žiadosti prihlasovateľa, ktorá bola súčasťou vyjadrenia prihlasovateľa doručeného úradu 4.4.2013, je zverejnené označenie prihlásené pre nasledujúce služby:

v triede 35 - „prieskum trhu a marketing; prieskum verejnej mienky; marketingové štúdie; obchodné alebo podnikateľské informácie a prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo, poradenstvo v obchodnej činnosti; pomoc pri riadení komerčných a priemyselných podnikov; administratívne práce; sprostredkovateľská činnosť s tovarmi; organizovanie a zabezpečovanie kurzov, výstav, kultúrnych a spoločenských podujatí na komerčné účely; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); fakturácia; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; príprava miezd a výplatných listín; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; obchodné alebo podnikateľské informácie; prenájom kancelárskych strojov a zariadenia; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; účtovníctvo; vedenie kartoték v počítači; vydávanie reklamných alebo náborových textov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach“,

v triede 36 - „faktoring a forfajting; burzové maklérsstvo; spravovanie financií; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné poradenstvo; finančné služby; hypotéky (poskytovanie pôžičiek); kurzové záznamy na burze; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; oceňovanie nehnuteľností; realitné kancelárie; sprostredkovanie (maklérsstvo); finančné analýzy; finančné informácie; finančné konzultačné služby; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; prenájom a správa nehnuteľností, oceňovanie a odhady nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností; finančný lízing; obstarávateľská činnosť v oblasti správy a prenájmu nehnuteľností; sprostredkovanie všetkých vymenovaných služieb v triede 36“,

v triede 38 - „elektronická pošta; počítačová komunikácia; posielanie správ; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; telefonická komunikácia“,

v triede 41 - „organizovanie a zabezpečovanie kurzov, organizovanie a vedenie konferencie; organizovanie a vedenie kongresov, školení, seminárov; organizovanie a zabezpečovanie výstav, kultúrnych a spoločenských podujatí na nekomerčné účely; školenie“.

Vznik práva k nezapísanému označeniu, resp. inému označeniu zákon o ochranných známkach v zmysle citovaného ustanovenia vymedzuje podmienkou používania takéhoto označenia v obchodnom styku pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia a súčasne podmienkou nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám. Predpokladom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je spravidla dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie označenia, ktoré spôsobí, že si relevantná verejnosť bude toto označenie spájať s tovarmi alebo službami konkrétnej osoby, t. j. s osobou používajúcou označenie, čím sa toto označenie vžije pre určitého používateľa a jeho tovary a služby. Pri skúmaní naplnenia podmienok tohto námietkového dôvodu je preto potrebné posúdiť, či namietané označenie používaním v obchodnom styku nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa, a to pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia, a či toto označenie nemá len miestny dosah. Ďalej musí byť splnená podmienka zhodnosti či podobnosti zverejneného označenia s označením namietateľa. Všetky tieto podmienky musia byť splnené kumulatívne.

### **Preukázanie používania nezapísaného označenia**

Pokiaľ ide o podmienku používania nezapísaného označenia pred podaním prihlášky zverejneného označenia namietateľ uviedol, že už v roku 2010 začal používať nezapísané označenie „finmax“ pri vykonávaní činnosti sprostredkovania poistenia a investičných služieb. Uviedol, že používa nezapísané označenie „finmax“ okrem iného aj ako označenie produktu komplexného životného poistenia, ktoré ponúka v spolupráci s poisťovňou Generali Slovensko poisťovňa, a. s., resp. na označenie špeciálneho produktu „Generali PPF Konto FinMAX“ v spolupráci so spoločnosťou ČP INVEST investiční spoločnosť, a.s., organizačná zložka. Zároveň používa nezapísané označenie „finmax“ ako názov optimalizačného softvéru používaného finančnými sprostredkovateľmi namietateľa pri poskytovaní finančného poradenstva klientom namietateľa, ktorý slúži ako pomôcka pre modelovanie finančných plánov pre klientov, databáza údajov a pod. Nezapísané označenie „finmax“ pritom pravidelne používa v súvislosti s uvádzanými službami aj vo svojich reklamných a propagačných materiáloch určených finančným sprostredkovateľom a klientom na území celej Slovenskej republiky.

Zároveň uviedol, že nezapísané označenie „finmax“ používa v obchodnom styku na celom území Slovenskej republiky ako nezapísané označenie na základe licencie, a to jednak na označenie tovarov a služieb v triedach 9, 16, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré je toto označenie ako ochranná známka zapísané, a jednak tiež pre nasledujúce služby, resp. v nasledujúcich oblastiach: „*finančné analýzy, finančné informácie, finančné poradenstvo, finančné služby, informácie o poistení, investovaní kapitálu, konzultačné služby v oblasti poisťovníctva, uzatváranie poisťiek, uzatváranie poisťiek proti nehodám, uzatváranie životných poisťiek, sprostredkovanie poistenia, sprostredkovanie (maklérstvo), uzatváranie poisťiek proti požiaru, sprostredkovanie investičných služieb, konzultačné služby v oblasti investovania a investičných služieb, sprostredkovanie dôchodkového sporenia, počítačová komunikácia, poskytovanie prístupu do databáz, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, vedenie kartoték v počítači, elektronická pošta, posielanie správ, organizovanie a vedenie kongresov, školení a seminárov*“.

Preukázanie splnenia podmienky používania namietaného nezapísaného označenia pred podaním prihlášky zverejneného označenia a podmienky nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pre tovary alebo služby namietateľa dôkaznými materiálmi predloženými v konaní o námietkach je predpokladom úspešného uplatnenia použitého námietkového dôvodu.

Namietateľ priložil k námietkam nasledujúce dôkazové materiály:

- kópiu licenčnej zmluvy uzavretej medzi Fincentrum Media s.r.o. a namietateľom, predmetom ktorej je výkon práva z ochrannej známky zaregistrovanej na Úrade priemyslového vlastníctví pod č. 309018 a kópiu dohody o odplate za licenciu, ktorá tvorí jej prílohu,
- internetový výpis z registra ochranných známok vedeného Úradem priemyslového vlastníctví, týkajúci sa ochrannej známky č. 309018,
- internetový výpis z obchodného registra namietateľa,
- internetový výpis z obchodného rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze týkajúci sa spoločnosti Fincentrum Media s.r.o.,
- časopis „finmagazín“ č. 5 z novembra 2012,
- brožúra „Pomáhame ľuďom bohatnúť“,
- doklad označený ako model rozhrania softvéru „finmax“,
- brožúra „Sprostredkovateľský základ“,
- potvrdenie spoločnosti ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., organizačná zložka z 21.11.2012 o tom, že spolupracuje s namietateľom, pričom v rámci vzájomnej spolupráce majú vytvorený produkt „Generali PPF Konto FinMAX“ a spolupráca bola založená 1.1.2011 a trvá nepretržite dodnes,
- doklad „Potvrdenie o používaní značky Finmax“, podľa ktorého na základe zmluvného vzťahu s namietateľom využíva spoločnosť Generali Slovensko poisťovňa a.s. od 1.2.2012 označenie exkluzívneho produktu „Finmax“, čo potvrdzuje existenciu značky „Finmax“,
- časopis „finmagazín“ č. 2/2010,
- časopis „finmagazín“ č. 5 z novembra 2010
- kópie dvoch stránok Zmluvy o podmienkach pre nákup a vyplatenie podielových listov,
- formulár Zmluvy o podmienkach pre nákup a vyplatenie podielových listov (v obale s názvom „Investovanie pre každého“),
- časopis „finmagazín“ č. 1 z marca 2012,
- formulár poistnej zmluvy,
- brožúra „Produktový manuál“.

Vzhľadom na podmienku používania a nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia pre tovary a služby namietateľa už pred podaním prihlášky obsahujúcej zverejnené označenie, možno za relevantné považovať len materiály, ktoré pochádzajú preukázateľne z obdobia predchádzajúceho dňu 4.6.2012 alebo tie, ktoré sa preukázateľne vzťahujú na toto obdobie.

Z kópie namietateľom predloženej licenčnej zmluvy vrátane jej príloh vyplýva, že 2.1.2012 bola uzavretá medzi spoločnosťami Fincentrum Media s.r.o., Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 (poskytovateľ) a Fincentrum a.s., Mlynské Nivy 49/II. 16920, 821 09 Bratislava (nadobúdateľ) „Licenční smlouva k ochranné známce č. zápisu 309018 u Úřadu průmyslového vlastníctví České republiky“, predmetom ktorej je výkon práva z tejto ochrannej známky pre všetky tovary a služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, pričom poskytovateľ ňou má oprávňovať nadobúdateľa na výkon práv z tejto ochrannej známky na území celej



Slovenskej republiky. Táto zmluva bola podpísaná za obidve zmluvné strany tou istou osobou, p. Ing. P. S. Je potrebné uviesť, že keďže predmetná ochranná známka je zapísaná v registri Úradu priemyslového vlastníctví České republiky a teda nejde o ochrannú známku platnú na území Slovenskej republiky, jej majiteľ nemôže poskytnúť výkon práva z tejto ochrannej známky na území Slovenskej republiky. Tiež je potrebné uviesť, že zmluva, predmetom ktorej je oprávnenie na používanie označenia, nie je dôkazom o jeho skutočnom používaní oprávnenou zmluvnou stranou. Na základe uvedeného je nutné konštatovať, že predložená zmluva nepreukazuje skutočnosti týkajúce sa používania nezapísaného označenia „finmax“ namietateľom.

Namietateľom predložený internetový výpis z registra ochranných znáмок vedeného Úradom priemyslového vlastníctví, týkajúci sa ochrannej známky č. 309018, je dôkazom o tom, že v registri ochranných znáмок vedenom Úradom priemyslového vlastníctví je pod č. 309018 zapísaná ochranná známka „finmax“ pre tovary „elektronické sítě, multimediální informační katalogy, elektronické časopisy, elektronická periodika a knihy v elektronické podobě, data na magnetických a optických nosičích, počítačový software“ v triede 9, „knihy, časopisy, tiskoviny všeho druhu periodické i neperiodické, tiskopisy, letáky, manuály, příručky, brožury, fotografie, data a databáze tištěné, tiskárenské výrobky, např. publikace, brožury, periodika, výrobky z papíru pro reklamní účely zahrnuté v této třídě“ v triede 16, „reklamní, inzertní, propagační a marketingová činnost, on-line inzertní činnost, vydávání a rozšiřování reklamních materiálů a textů na všech dostupných nosičích, vydávání reklamních brožur a katalogů, umístování reklamních nálepek na zboží, venkovní reklama na billboardech, reklamní inzerce v tisku, v rozhlasových a televizních spotech, v síti Internet, aktualizování reklamních materiálů, vše vztahující se k reklamě v oblasti bankovníctví, vyhledávání obchodních informací, poradenské a konzultační služby (obchodní -), poskytování informací a informačních produktů reklamního charakteru, vedení databází a jiných záznamů o obchodních kontaktech, konzultace v oblasti obchodu a ekonomiky, organizační zajištění a pořádání výstav a prezentací pro komerční účely, poskytování pomoci při řízení obchodní činnosti a obchodní administrativa s tím spojená, zvláště podnikové poradenství a obchodní management včetně marketingových studií, průzkumu trhu, organizování a účast na komerčních výstavách a předvádění zboží, shromažďování obchodních a statistických informací pro obchodní účely, vše vztahující se k obchodní a reklamní činnosti v oblasti bankovníctví, organizování spotřebitelských soutěží a spotřebitelských anket (součást obchodní činnosti), spotřebitelská anketa, čtenářská anketa“ v triede 35, „finanční a bankovní služby v podobě konzultací a poradenství, expertní služby v oblasti pojištění a garancí v investiční oblasti pro tuzemské a zahraniční subjekty, finanční analýzy, finanční informace v oblasti bankovníctví“ v triede 36, „výměna zpráv, šíření, výměna nebo získávání zpráv a informací, šíření elektronických časopisů, informací, elektronických periodik, knih v elektronické podobě, audio nebo audiovizuálních děl prostřednictvím informační nebo datové nebo elektronické nebo komunikační nebo telekomunikační nebo počítačové sítě, zejména Internetu, pomocí satelitů, komunikace, poradenská činnost v oblasti sdělovacích prostředků, informační služby v oblasti Internetu, rozhlasového a televizního vysílání, služby zabezpečující audiovizuální komunikaci prostřednictvím informačních a telekomunikačních sítí, např. počítačové sítě Internet, satelitu, poskytování přístupu k Internetu“ v triede 38, „školicí a vzdělávací činnost, nakladatelská a vydavatelská činnost, vydávání elektronických knih a časopisů on-line, elektronické publikování (DTP), výchovná a zábavní činnost - pořádání anket mezi laickou a odbornou veřejností, služby spojené s pořádáním zábavy, jako je pořádání oslav, provozování programu při udílení cen a obdobných jednorázových událostí, organizování, inscenování a poskytování příležitostí k soutěžím, organizace spotřebitelských soutěží, vyhlašování soutěží a vyhlašování jejich výsledků, čtenářská anketa, spotřebitelská anketa, organizování a vedení konferencí, symposií a kongresů v oblasti bankovníctví“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Ani tento doklad nepreukazuje žiadne skutočnosti týkajúce sa používania nezapísaného označenia „finmax“ namietateľom a na uvedený doklad je možné prihliadať len v súvislosti s tým, že namietateľ v podaných námietkach uviedol, že používa nezapísané označenie „finmax“ aj pre tovary a služby, pre ktoré je táto ochranná známka zapísaná.

Z internetového výpisu z obchodného registra namietateľa z 28.11.2012 vyplýva, že spoločnosť namietateľa Fincentrum a.s., s identifikačným číslom organizácie 36 752 606 bola 15.3.2007 zapísaná do obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I, vložka č. 4102/B. Predmetom činnosti namietateľa podľa výpisu z obchodného registra je „sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti, činnosť organizačných, ekonomických a obchodných poradcov v rozsahu voľnej živnosti, reklamná činnosť a marketing, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, činnosť samostatného finančného agenta v sektoroch - poistenia alebo zaistenia, - kapitálového trhu, - doplnkového dôchodkového sporenia, - prijímania vkladov, - poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov“.

Z internetového výpisu z obchodného rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze týkajúceho sa spoločnosti Fincentrum Media s.r.o. vyplýva, že táto spoločnosť bola 31.8.2000 zapísaná do uvedeného registra, ako aj ďalšie údaje. Tieto údaje však nie sú relevantné pre posúdenie používania nezapísaného označenia namietateľom.

Namietateľom predložený doklad, časopis „finmagazín“, číslo 5 z novembra 2012 pochádza z obdobia po podaní prihlášky obsahujúcej zverejnené označenie, pričom tento doklad ani neobsahuje údaje o používaní nezapísaného označenia „finmax“ namietateľom na území Slovenskej republiky, ktoré by sa preukázateľne vzťahovali na obdobie pred podaním prihlášky zverejneného označenia. Preto na tento doklad nemožno prihliadať pri posudzovaní podmienky používania a nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia „finmax“ pred podaním prihlášky zverejneného označenia.

Brožúra „Pomáhame ľuďom bohatnúť“ obsahuje informácie o počítačovom programe „Finmax“, podľa ktorých ide o optimalizačný softvér, ktorý majú k dispozícii spolupracovníci namietateľa. Je tu uvedené, že štandardizovaná analýza Fincentra zabezpečuje zber všetkých potrebných údajov pre celkovú optimalizáciu finančných potrieb klienta pomocou softwaru FinMAX, a že jedinečný software FinMAX pomáha komplexne optimalizovať a plánovať osobné financie klientov tak, aby dosiahli svoje ciele. V brožúre je uvedené, že FinMAX bol vyvinutý exkluzívne pre Fincentrum a nachádza sa v nej aj vyobrazenie kombinovaného označenia „finmax“. Tento dôkazový materiál neobsahuje časový údaj, podľa ktorého by bolo možné zistiť, či pochádza z obdobia pred podaním prihlášky zverejneného označenia. Podľa údajov na poslednej strane brožúry, ktoré informujú o umiestnení Fincentra v rebríčku týždenníka Euro v máji 2012, je zrejme, že uvedená brožúra môže pochádzať najskôr z mája 2012.

Dvojstranový doklad označený ako model rozhrania softvéru „finmax“, obsahuje príklad použitia programu „finmax“ s údajmi modelového klienta. Tento doklad tiež neobsahuje časový údaj, podľa ktorého by bolo možné zistiť, či pochádza z obdobia pred podaním prihlášky zverejneného označenia.

Brožúra „Sprostredkovateľský základ“ – podklady účastníka tréningu, obsahuje slovo „FinMAX“ na strane 5, v schéme s prázdnyimi políčkami, určenej na doplnenie účastníkom tréningu a samostatne slovo „FinMAX“ na prázdnych stranách 18 a 19, určených na poznámky účastníka. Na poslednej strane je vysvetlenie skratky PZ6. Ide o kurz, ktorý by sa mal zaoberať okrem iného programom „FinMAX“. Avšak tento doklad neobsahuje časový údaj, podľa ktorého by bolo možné zistiť, či pochádza z obdobia pred podaním prihlášky zverejneného označenia.

Odhliadnuc od skutočnosti, že uvedené dve brožúry a dvojstranový doklad neobsahujú časové údaje, preukazujúce, že ide o doklady pochádzajúce z obdobia pred podaním prihlášky zverejneného označenia alebo že sa vzťahujú na toto obdobie, je potrebné uviesť, že tieto dôkazové materiály sa týkajú používania označenia „FinMAX“ ako názvu, resp. označenia programu používaného spolupracovníkmi namietateľa. Podľa týchto dokladov ide teda o program používaný len namietateľom, resp. jeho spolupracovníkmi, čiže poskytovaný len osobám prepojeným s namietateľom a nie širokej spotrebiteľskej verejnosti, resp. zákazníkom. Z uvedených dôvodov tieto dôkazové materiály nemôžu slúžiť na preukázanie používania nezapísaného označenia vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti, resp. zákazníkom namietateľa.

Namietateľom predložené potvrdenia (potvrdenie spoločnosti ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., organizačná zložka z 21.11.2012, že spolupracuje s namietateľom, pričom v rámci vzájomnej spolupráce majú vytvorený produkt „Generali PPF Konto FinMAX“ a spolupráca bola založená 1.1.2011 a trvá nepretržite dodnes a „Potvrdenie o používaní značky Finmax“, podľa ktorého na základe zmluvného vzťahu s namietateľom využíva spoločnosť Generali Slovensko poisťovňa, a. s. od 1.2.2012 označenie exkluzívneho produktu Finmax, čo potvrdzuje existenciu značky Finmax sú dôkazom o tom, že spoločnosti ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., organizačná zložka a Generali Slovensko poisťovňa, a. s. pred podaním prihlášky zverejneného označenia mali s namietateľom vytvorený produkt s označením „Finmax“.

Pokiaľ ide o namietateľom predložený dôkazový materiál, časopis „finmagazín“ č. 2/2010, na jeho strane 29 sa nachádza článok s informáciou, že od 1.6.2009 môžu poradcovia Fincentra ponúkať svojim klientom dva nové produkty, ktoré pre nich pripravila investičná spoločnosť ČP INVEST, a to ČPI Konto FinMAX a PARTNER Invest FinMAX. Tieto produkty umožňujú klientovi investovať dlhodobo i krátkodobo, platiť svoje účty a šetriť finančné prostriedky na základe jedinej zmluvy, prostredníctvom jedného jediného príkazu. Spoločnosť ČP INVEST ponúka klientovi možnosť, aby si založil ČPI Konto FinMAX a sústredil sem všetky svoje platby jedným jediným prevodom zo svojho bežného účtu. Z ČPI Konta FinMAX si potom

môže nastaviť pravidelné i jednorazové odkupy, a to na akékoľvek číslo účtu v Českej republike, v akomkoľvek množstve, k akémukoľvek dátumu od 100 Kč mesačne a to úplne zadarmo. Optimálne je zaslať na ČPI Konto FinMAX čiastku minimálne o 1000 Kč vyššiu, ako je suma mesačných výdavkov, aby si klient mohol nastaviť prestup vo výške 500 Kč z ČPI Konta FinMAX do programu životného cyklu PARTNER Invest FinMAX a 500 Kč si nechával na ČPI Konte FinMAX ako tzv. železnú rezervu. Ďalej je tu uvedené, že od uvedenia produktu PARTNER Invest FinMAX do obchodnej siete Fincentra bolo uzatvorených 82 zmlúv s priemernou dobou investovania 19 rokov. Je vidno, že klienti zatiaľ „testujú“ produkt v ČPI Konte FinMAX a keď zistia, že je pre nich veľmi výhodný nebudú sa báť pravidelne investovať. Článok obsahuje aj kombinované označenie „finmax“. Je potrebné uviesť, že údaje v článku sa týkajú len Českej republiky. Z uvedeného dokladu nie je možné zistiť žiadne údaje týkajúce sa používania označenia „FinMAX“ vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti na území Slovenskej republiky.

Časopis „finmagazín“, č. 5 z novembra 2010 na strane 22 obsahuje reklamu spoločnosti ČP INVEST na „ČPI Portál“, ktorý je určený na nastavenie produktu „Partner Invest FinMAX“ podľa klientových pokynov. Kombinované označenie „finmax“ sa tu nachádza v náhľadoch, ktoré zobrazujú počítačový program „ČPI Portál“. Tento program je v českom jazyku a sumy sa v ňom zadávajú v českých korunách, preto ani na tento dôkazový materiál nemožno prihliadať ako na dôkaz o používaní označenia „finmax“ vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti na území Slovenskej republiky.

Kópie dvoch stránok Zmluvy o podmienkach pre nákup a vyplatenie podielových listov obsahujú kombinované označenie „finmax“ ako súčasť označenia „ČPI Konto finmax“. Ako zmluvná strana (poskytovateľ služby) tu vystupuje spoločnosť ČP INVEST investiční společnost, a. s., so sídlom Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21, Česká republika, prostredníctvom pobočky v Slovenskej republike ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., organizačná zložka, Mlynské Nivy 43, 821 09 Bratislava a Generali PPF Invest plc, so sídlom 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Írsko. Zmluva obsahuje časový údaj – dátum uzatvorenia 14.11.2011 a je dôkazom o existencii produktu s označením „ČPI Konto finmax“ pred podaním prihlášky zverejneného označenia.

Formulár Zmluvy o podmienkach pre nákup a vyplatenie podielových listov vložený v obale s názvom „Investovanie pre každého“, obsahuje tiež kombinované označenie „finmax“, a to ako súčasť označenia „Generali PPF Konto finmax“. Zmluvnou stranou (poskytovateľom služby) sú rovnaké subjekty ako v predchádzajúcom prípade. Tento formulár v pravom hornom rohu obsahuje časový údaj, rok 2012, a teda svedčí o existencii tohto produktu v roku 2012.

V časopise „finmagazín“, č. 1 z marca 2012 na strane 2 sa nachádza reklama spoločnosti ČP INVEST na produkty ČPI Konto finmax a PARTNER Invest finmax s použitím kombinovaného označenia „finmax“. Na strane 42 sa nachádza informácia, že Poist'ovňa Generali v spolupráci s analytickým oddelením Fincentra pripravili od 1.2.2012 nový produkt „finmax“. Tento produkt je navrhnutý exkluzívne iba pre obchodnú sieť Fincentra. Finmax ponúka širokú paletu možností v oblasti životného poistenia pre klienta. Na strane 48 sa nachádza reklama na poistenie „finmax“ (použitie je kombinované označenie), na ktorej sa okrem textu propagujúceho uvedený produkt nachádza ešte logo „GENERALI SLOVENSKO“.

Formulár poistnej zmluvy spoločnosti Generali Slovensko poisťovňa, a. s. obsahuje na obale aj na samotnom formulári kombinované označenie „finmax“, na obale obsahuje tiež kombinované označenie „fincentrum“. Podľa údajov na tomto formulári ide o verziu formulára z roku 2012, a teda svedčí o existencii tohto produktu v roku 2012. Poskytovateľom predmetných poistných služieb je spoločnosť Generali Slovensko poisťovňa, a. s.

Produktový manuál obsahuje údaje o poistení „FINMAX“, pričom Generali Slovensko poisťovňa, a. s. a namietateľ sú tu uvedení ako partneri. Činnosť spoločnosti namietateľa je tu charakterizovaná ako priame finančné sprostredkovanie a sprostredkovanie na úrovni firiem alebo aktuálne informovanie o finančných produktoch, inštitúciách a ich analýzy. Víziou namietateľa je stať sa významnou sprostredkovateľskou spoločnosťou v strednej a východnej Európe, ktorá poskytuje kvalitné finančné sprostredkovanie a má dobré a rešpektované meno. Tento doklad neobsahuje časový údaj umožňujúci určiť, z akého dátumu pochádza.

Z namietateľom predložených dôkazových materiálov možno považovať za preukázané, že namietateľ je spoločnosťou, ktorá vykonáva činnosť samostatného finančného agenta, t. j. v zmysle § 7 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou; pričom v

tom istom čase môže mať uzavreté písomné zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami. Namietateľom predložené dôkazové materiály, ktoré sa týkali používania označenia „finmax“, zároveň sa vzťahovali na služby poskytované namietateľom spotrebiteľskej verejnosti na území Slovenskej republiky a zároveň preukázateľne pochádzali z relevantného obdobia, resp. sa vzťahovali na relevantné obdobie, možno rozdeliť na doklady týkajúce sa sprostredkovania životného poistenia a doklady týkajúce sa sprostredkovania investičných služieb. Úrad má za to, že doklad „Potvrdenie o používaní značky Finmax“, podľa ktorého na základe zmluvného vzťahu s namietateľom využíva spoločnosť Generali Slovensko poisťovňa, a. s. od 1.2.2012 označenie exkluzívneho produktu „Finmax“, ďalej článok a reklama v časopise „finmagazín“, číslo 1 z marca 2012 preukazujú, že v čase pred podaním prihlášky zverejneného označenia existoval spoločný produkt namietateľa a spoločnosti Generali Slovensko poisťovňa, a. s. s označením „finmax“. Vychádzajúc z uvedenej reklamy a článku, v spojení s predloženým formulárom poistnej zmluvy a produktovým manuálom je zrejmé, že poskytovateľom služby životného poistenia s týmto označením bola spoločnosť Generali Slovensko poisťovňa, a. s. Týmto označením boli však označené len služby sprostredkované namietateľom. Možno teda konštatovať, že z uvedených dôkazových materiálov vyplýva, že namietateľ vo vzťahu k službe sprostredkovania životného poistenia používal v obchodnom styku nezapísané označenie „finmax“. Z dokladov, potvrdenia spoločnosti ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., organizačná zložka o tom, že spolupracuje s namietateľom, pričom v rámci vzájomnej spolupráce majú vytvorený produkt „Generali PPF Konto FinMAX“ a spolupráca bola založená 1.1.2011 a z kópie dvoch stránok Zmluvy o podmienkach pre nákup a vyplatenie podielových listov, v spojení s predloženým formulárom Zmluvy o podmienkach pre nákup a vyplatenie podielových listov vloženým v obale s názvom „Investovanie pre každého“ vyplýva, že v čase pred podaním prihlášky zverejneného označenia namietateľ používal nezapísané označenie „finmax“ aj vo vzťahu k službe sprostredkovania investičných služieb. Napriek tomu, že v predloženej zmluve podpísanej 14.11.2011 sa používa označenie produktu „ČPI Konto finmax“, t. j. označenie odlišné ako to, ktoré je uvedené v potvrdení, na základe porovnania formulára Zmluvy o podmienkach pre nákup a vyplatenie podielových listov vloženého v obale s názvom „Investovanie pre každého“ týkajúceho sa „Generali PPF Konto FinMAX“ a zmluvy podpísanej 14.11.2011, týkajúcej sa „ČPI Konto finmax“, je zrejmé, že ide o rovnaký produkt, pričom aj podľa vyjadrenia prihlasovateľa ide o starý a nový formulár namietateľa. Vzhľadom na potvrdenú spoluprácu spoločnosti ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., organizačná zložka s namietateľom na produkte označenom ako „Generali PPF Konto FinMAX“ už od 1.1.2011 možno predpokladať, že aj predložená zmluva sa týka produktu, investičných služieb sprostredkovaných namietateľom.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že namietateľom predložené doklady svedčia o používaní nezapísaného označenia „finmax“ namietateľom v obchodnom styku pred podaním prihlášky zverejneného označenia v spojení s uvedenými službami sprostredkovania.

### **Preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti**

Pokiaľ je určité označenie používané, spotrebiteľia majú možnosť sa s ním na trhu stretnúť, avšak táto skutočnosť sama o sebe nemusí svedčiť o tom, že označenie získalo rozlišovaciu spôsobilosť, a teda, že spotrebiteľia si uvedomujú, že dané tovary alebo služby pochádzajú od konkrétneho subjektu. Ide o samostatnú podmienku úspešného uplatnenia predmetného námietkového dôvodu, ktorej splnenie musí namietateľ v konaní o námietkach preukázať. Pri posudzovaní podmienky, či určité označenie nadobudlo pre tovary alebo služby namietateľa rozlišovaciu spôsobilosť, je potrebné zohľadniť všetky relevantné skutočnosti, ako sú najmä intenzita, geografický rozsah a doba používania označenia daným subjektom.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že predložené dve potvrdenia o spolupráci s dvomi ďalšími subjektmi, jedna kópia zmluvy, formuláre a článok, resp. reklama v časopise Finmagazín (časopis vydávaný spoločnosťou prepojenou s namietateľom, pričom nie je zrejmé, či a komu okrem spolupracovníkov tejto spoločnosti, resp. namietateľa je distribuovaný), čo sú jediné doklady preukázateľne pochádzajúce, resp. týkajúce sa obdobia pred podaním prihlášky zverejneného označenia, a zároveň na základe ktorých možno považovať za preukázané používanie označenia „Finmax“ namietateľom vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti, nemôžu postačovať na preukázanie takej intenzity používania nezapísaného označenia „Finmax“, ktorá by mohla byť dostatočnou na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia pre konkrétne služby namietateľa v očiach relevantnej verejnosti. Z namietateľom predložených dokladov možno zistiť len to, že produkty sprostredkované namietateľom a nesúce označenie „finmax“ existovali v rokoch 2011 a 2012 (v období roka a pol pred podaním prihlášky zverejneného označenia), nie je však možné zistiť rozsah a intenzitu používania nezapísaného označenia „finmax“ vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti. Preto je potrebné konštatovať, že ak aj namietateľ používal nezapísané označenie „finmax“

v takom rozsahu a intenzite, že mohlo nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť pre služby namietateľa v očiach širokej spotrebiteľskej verejnosti, dôkazové materiály, ktoré by to preukazovali, v predmetnom konaní o námietkach nepredložil. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti namietaného nezapísaného označenia musí namietateľ pritom preukázať a nestačí len tvrdenie namietateľa a preukázanie existencie dvoch produktov s takýmto označením, bez preukázania skutočnosti, v akom rozsahu bola spotrebiteľská verejnosť s takto označenými produktmi oboznámená.

Preto na základe zhodnotenia dôkazných materiálov, ktoré namietateľ predložil v predmetnom konaní, každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, je potrebné konštatovať, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal, že by v relevantnom období používal nezapísané označenie „Finmax“ v dostatočnom rozsahu a intenzite, potrebnej na nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti tohto nezapísaného označenia pre jeho služby z pohľadu relevantnej verejnosti, čím nesplnil jednu z kumulatívnych podmienok požadovanú zákonom pre úspešné uplatnenie námietkového dôvodu, na základe ktorého boli námietky podané.

Z tohto dôvodu úrad ďalšie podmienky (zhodnosť, resp. podobnosť zverejneného označenia s označením používaným namietateľom, zhodnosť, resp. podobnosť služieb a nie len miestny dosah označenia) uvedené v ustanovení § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, v zmysle ktorého boli uplatnené predmetné námietky, neposudzoval, pretože by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie vo veci.

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.

Ing. Ingrid Brežňanová  
vedúca  
oddelenia sporových konaní

#### Doručiť:

Ing. Martin Majdan  
u Jozefa Majdana  
A. Sládkoviča 667/167  
018 61 Beluša

AENEA Legal s.r.o.  
Jozefská 3  
811 06 Bratislava