



Banská Bystrica 14. 5. 2018
POZ 2359-2016/N-55-2018

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Centralway AG, Gubelstrasse 11, CH-6300, Zug, Švajčiarsko, zastúpeného v konaní euroadvokátom JUDr. Jiřím Čermákom, Mudroňova 51, 811 03 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „poštová banka“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 4.11.2016 prihlasovateľom Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábřeží 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 2359-2016 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.2.2017, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu kombinovaného označenia „poštová banka“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 2359-2016 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 2.5.2017 podané námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“). Predmetné námietky smerovali proti všetkým prihlasovaným tovarom a službám v triedach 9, 35, 36, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podanie námietok namietateľ odôvodnil tým, že je majiteľom nasledovných kombinovaných starších ochranných znáмок:

medzinárodná ochranná známka č. 1216485 „CENTRALWAY“ (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka), s právom prednosti od 22.8.2014 zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 35, 36, 38, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb

a

medzinárodná ochranná známka č. 1216484 „CENTRALWAY“ (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka), s právom prednosti od 22.8.2014 zapísaná pre tovar a služby v triedach 9, 35, 36, 38, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

ktoré sú podobné so zverejneným označením po stránke vizuálnej, fonetickej aj sémantickej.

Namietateľ uviedol, že spojujúcim prvkom označenia je výrazný grafický prvok, t. j. kruh v ľavej časti a práve tento kruh hneď na prvý pohľad zaujme spotrebiteľa, ktorý postupuje zľava doprava pri identifikovaní označenia. Podľa namietateľa zhodná grafika spočívajúca v identicky umiestnenom nápis s čiernymi písmenami na bielom pozadí je neprehľadnuteľná a táto zhodná grafika môže asociovať zverejnené označenie so staršími ochrannými známkami.

Namietateľ ďalej konštatoval, že slovné spojenie „poštová banka“ nezaručuje rozlišovaciú spôsobilosť zverejneného označenia, pretože hlavnú úlohu hrajú kruh, grafika a predovšetkým celkový dojem vytvorený kombináciou uvedených prvkov.

Podľa namietateľa sú zoznamy tovarov a služieb v triedach 9, 35, 36, 38 a 42 zhodné a podobné a týmto sa nebezpečenstvo zámery iba zvyšuje.

Na základe uvedených skutočností namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol. Zápisom zverejneného označenia do registra ochranných známk by podľa namietateľa došlo k zásahu do starších práv namietateľa nielen z dôvodu nebezpečenstva zámery a asociácie, ale aj z hroziaceho nebezpečenstva oslabenia jeho ochranných známk.

Listom úradu zo 6.6.2017 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, doručenom úradu 9.8.2017, vzniesol námietku oneskoreného podania námietok. Pri vizuálnom hľadisku uviedol, že sa nestotožňuje s tvrdeniami namietateľa, pretože celkový vizuálny vnem spotrebiteľa je ovplyvnený pôsobením všetkých prvkov súčasne a nie len niektorou jeho časťou. Ďalej konštatoval, že napriek kombinovanému charakteru zverejneného označenia bude verejnosťou vnímaný predovšetkým jeho slovný prvok „poštová banka“, ktorý je určujúci, má rozlišovaciu spôsobilosť a na jeho základe spotrebiteľ zaraďuje tovary a služby majiteľa ochrannej známky. Označenie „poštová banka“ a „CENTRALWAY“ sú rozdielne zo všetkých porovnávaných hľadísk. Odlišujú sa počtom slov, ich umiestnením, počtom slabík aj malými a veľkými písmenami. Za dominantný a dištinkívny prvok považoval slovnú časť označenia a grafický prvok, kruh, je všeobecného charakteru, nie je prejavom žiadneho originálneho označenia, a preto nemožno vzťahovať jeho výlučné právo na používanie len k jednému subjektu.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že s prihliadnutím na dištinkívne slovné prvky v porovnávaných označeniach je riziko ich zameniteľnosti nulové. Skutočnosť, že označenia obsahujú grafický prvok kruhu je nedostatočné na konštatovanie ich zameniteľnosti a vďaka prevahe odlišných znakov označenia vyvolávajú odlišný vizuálny vnem.

Z fonetického hľadiska možno konštatovať odlišnosť a teda nezameniteľnosť porovnávaných označení.

Pri sémantickom hľadisku prihlasovateľ uviedol, že označenia sú významovo odlišné, pretože slovné spojenie „poštová banka“ je z dôvodu plnovýznamových slov a vďaka ich frekventovanému výskytu ľahko pochopiteľné. Označenie „CENTRALWAY“ je pravdepodobne zložené z dvoch slov vo význame centrálny, hlavný a cesta, smer alebo môže ísť o fantazijné slovo. Preto konštatoval odlišnosť a nezameniteľnosť aj pri tomto hľadisku.

Pri porovnaní tovarov a služieb prihlasovateľ uviedol, že hoci niektoré prihlasované tovary a služby sú podobné so zapísanými tovarmi a službami starších ochranných známk, nehrozí reálne nebezpečenstvo zámery na trhu ani v prípade týchto kolíznych tovarov a služieb, pretože porovnávané označenia sú zo všetkých skúmaných hľadísk dostatočne rozdielne.

Prihlasovateľ v celkovom zhodnotení vyjadril názor, že len čiastočná vizuálna podobnosť v jednom znaku vizuálnej stránky - grafického prvku v podobe kruhu – a pri existencii dištinkívnych slovných prvkov nie je dostatočná na to, aby vyvolávala nebezpečenstvo priamej zámery porovnávaných označení, ani za predpokladu ich použitia na rovnakých alebo podobných tovaroch a službách.

Na základe týchto skutočností prihlasovateľ navrhol, aby boli námietky zamietnuté a zverejnené označenie zapísané do registra ochranných známk.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

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 zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známk úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky „poštová banka“, číslo spisu POZ 2359-2016, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 4.11.2016 prihlasovateľom Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábřeží 4, 811 02 Bratislava a zverejnená vo Vestníku úradu 2.2.2017 pre tovary a služby v triedach 9, 35, 36, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Centralway AG, Gubelstrasse 11, CH-6300, Zug, Švajčiarsko je majiteľom medzinárodnej ochrannej známky č. 1216485 „CENTRALWAY“ s právom prednosti od 22.8.2014 platnej na území Slovenskej republiky pre zapísané tovary a služby v triedach 9, 35, 36, 38, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a medzinárodnej ochrannej známky č. 1216484 „CENTRALWAY“ s právom prednosti od 22.8.2014 platnej na území Slovenskej republiky pre zapísané tovary a služby v triedach 9, 35, 36, 38, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochranných známk namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

Ďalej je potrebné posúdiť podobnosť tovarov a služieb a samotných označení pre potreby posúdenia pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia a ochranných známk namietateľa, a to z pohľadu priemerného spotrebiteľa uvedených tovarov a služieb.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlasované pre tovary a služby:

v triede 9 – „*stroje na počítanie a triedenie peňazí; mincové mechanizmy; lístkové automaty; počítačové stroje; zariadenia na kontrolu frankovania; zariadenia na spracovanie údajov; počítačové pamäte; navigačné nástroje; počítače; nahraté počítačové programy; elektrické zariadenia proti krádežiam; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; registračné pokladnice; magnetické identifikačné karty; magnetické disky; počítačové klávesnice; čipy (mikroprocesorové doštičky); počítačové operačné programy (nahraté); periférne zariadenia počítačov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); kódované magnetické karty; magnetické nosiče údajov; monitory (počítačový hardvér); čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); notebooky (prenosné počítače); počítačové programy (sťahovateľné); bankomaty; prenosné počítače; tašky na notebooky; obaly na notebooky; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); tablety (prenosné počítače); počítačový hardvér; ochranné fólie na obrazovky počítačov; karty s integrovanými obvody (pamäťové alebo mikroprocesorové)“;*

v triede 35 – „*poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných oznamov; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; dražby; prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; marketingový prieskum; správa počítačových súborov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; príprava miezd a výplatných listín; nábor zamestnancov; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; služby porovnávania cien; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); fakturácie; písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; marketing; telemarketingové služby; telemarketingová reklama; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných*

transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; navrhovanie reklamných materiálov; indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely; sprava spotrebiteľských vernostných programov; písanie textov scenárov na reklamné účely; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; rozširovanie vzoriek tovarov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; obchodný alebo podnikateľský výskum“,

v triede 36 – „*úrazové poistenie; platenie splátok; aktuárske služby (poistno-matematické); prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie (maklérstvo); sprostredkovanie poistenia; poisťovníctvo; bankovníctvo; oceňovanie nehnuteľností; organizovanie dobročinných zbierok; zriaďovanie fondov; kapitálové investície; finančné záručné služby; vydávanie cestovných šekov; zmenárenské služby; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach; organizovanie zbierok; pôžičky (finančné úvery); daňové odhady (služby); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); faktoring; financovanie (služby); bankové hypotéky; služby sporiteľní; finančný lízing; obchodovanie na burze s cennými papiermi; životné poistenie; finančné analýzy; overovanie šekov; finančné poradenstvo; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; spracovanie platieb kreditnými kartami; spracovanie platieb debetnými kartami; elektronický prevod kapitálu; finančné informácie; informácie o poistení; vydávanie cenných papierov; úschova cenností; kurzové záznamy na burze; vydávanie kreditných kariet; služby v oblasti vyplácania dôchodkov; finančné sponzorstvo; bankové služby priamo k zákazníkovi (homebanking); záložné pôžičky; konzervatívne fondy (služby); sprostredkovanie na burze cenných papierov; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; organizovanie financovania stavebných projektov; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok; investovanie do fondov; sprostredkovanie obchodu s akciami a obligáciami; poskytovanie zliav vo vybraných zariadeniach prostredníctvom členskej karty; finančné záruky; finančné riadenie“,*

v triede 38 – „*posielanie správ; telefonické služby; telefonická komunikácia; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; elektronická pošta; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); elektronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné služby); poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; hlasová odkazová služba; on line posielanie pohľadníc; prenos digitálnych súborov; poskytovanie diskusných fór online; kontinuálny prenos dát (streaming); rádiová komunikácia“,*

v triede 41 – „*organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou“,*

v triede 42 – „*organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; požičovne kníh (knížnice); počítačové programovanie; tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; inštalácia počítačového softvéru; zálohovanie údajov mimo pracoviska; uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS)“.*

Prvá a druhá staršia ochranná známka sú zapísané pre tovary a služby medzinárodného triedenia tovarov a služieb:

v triede 9 - „*scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic recording media, sound recording disks; compact disks, DVDs and other digital recording media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers; software; extinguishers“* (vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; kompaktné disky, disky DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov; mechanizmy mincových prístrojov; registračné pokladnice, počítaacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov, počítače; počítačové programy; hasiace prístroje),

v triede 35 – „*advertising; business management; business administration; office functions*” (reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce),

v triede 36 – „*insurance underwriting; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs*” (poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; nehnuteľnosti (služby),

v triede 38 – „*Telecommunications*” (telekomunikačné služby),

v triede 42 – „*scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computers and software*” (vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru),

v triede 45 – „*legal services; security services for the protection of property and individuals; detective agencies; baby sitting; escorting in society (chaperoning), mediation; marriage agencies, dating clubs; horoscope casting; undertaking, cremation, organization of religious meetings; clothing rental*” (právne služby; bezpečnostné služby na ochranu majetku a jednotlivcov; detektívne kancelárie; opatrovanie detí doma; sprevádzanie do spoločnosti (chaperoning), mediačné služby; svadobná agentúra, zoznamovacie kluby; zostavovanie horoskopov; pohrebné obrady, kremácie, organizovanie náboženských obradov; požíčovanie odevov).

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

Tovary zverejneného označenia „*stroje na počítanie a triedenie peňazí; mincové mechanizmy; lístkové automaty; počítaacie stroje; zariadenia na kontrolu frankovania; zariadenia na spracovanie údajov; počítačové pamäte; navigačné nástroje; počítače; nahraté počítačové programy; elektrické zariadenia proti krádežiam; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; registračné pokladnice; magnetické identifikačné karty; magnetické disky; čipy (mikroprocesorové doštičky); počítačové operačné programy (nahraté); periférne zariadenia počítačov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); kódované magnetické karty; magnetické nosiče údajov; monitory (počítačový hardvér); čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); notebooky (prenosné počítače); počítačové programy (sťahovateľné); bankomaty; prenosné počítače; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); tablety (prenosné počítače); počítačový hardvér; karty s integrovanými obvody (pamäťové alebo mikroprocesorové)*“ prihlasované v triede 9 sú zhodné alebo podobné, resp. patriace do všeobecne definovanej kategórie tovarov „*optické, signalizačné, kontrolné, prístroje a nástroje; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; kompaktné disky, disky DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov; mechanizmy mincových prístrojov; registračné pokladnice, počítaacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov, počítače; počítačové programy*“ zapísaných v triede 9 starších ochranných známk, keďže ide najmä o programovateľné elektronické zariadenia a nosiče údajov, ktoré zhromažďujú, ukladajú, kontrolujú, korelujú alebo inak spracúvajú informácie za pomoci počítačového programu. Pretože ich charakter je rovnaký, majú rovnaký alebo podobný účel a je bežné, že výrobca alebo poskytovateľ uvedených výrobkov, resp. softvéru vyhľadáva rovnaký okruh spotrebiteľov.

Navyše niektoré uvedené kolízne tovary v triede 9 zverejneného označenia a služby „*navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru*“ v triede 42 starších ochranných známk sa považujú za podobné napriek skutočnosti, že princíp a povaha výrobkov a služieb nie je rovnaká, ale koncoví používatelia a aj výrobcovia/poskytovatelia výrobkov a služieb sa zhodujú, keďže ide o výrobky a služby, ktoré sa dopĺňajú z dôvodu, že programovanie úzko súvisí s počítačmi a softvérmi, a tak výrobcovia počítačov a/alebo softvérov poskytujú aj služby týkajúce sa počítačov a/alebo softvérov (napríklad na aktualizovanie systémov).

Zvyšné prihlasované tovary v tejto triede „*počítačové klávesnice; tašky na notebooky; obaly na notebooky; ochranné fólie na obrazovky počítačov*“ predstavujú síce doplnkové, avšak nie nevyhnutné príslušenstvo k počítačom, ich pôvod, charakter, účel a použitie ako aj distribučné kanály sú odlišné, a teda nie sú zhodné ani podobné so žiadnymi zapísanými tovarmi starších ochranných známk.

Pre prihlasované služby „rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkovi (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; reklamné agentúry; organizovanie reklamných výstav; podpora predaja (pre tretie osoby); on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; telemarketingová reklama; platené reklamné služby typu „klikni sem; navrhovanie reklamných materiálov; indexovanie webových stránok na reklamné účely; písanie textov scenárov na reklamné účely; rozširovanie vzoriek tovarov“ v triede 35 možno uviesť, že patria do služieb reklamy za účelom „posilniť pozíciu subjektu na trhu“ a vďaka nim sa podnik stáva známym na trhu. Majú rovnaký účel a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov ako sú zapísané „reklamné služby“ v triede 35 starších ochranných známkov, a preto sú zhodné alebo podobné.

Služby zverejneného označenia „poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; dražby; prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vzťahy s verejnosťou (public relations); poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; marketingový prieskum; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; organizovanie obchodných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; marketing; telemarketingové služby; telemarketingová reklama; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; obchodné sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; indexovanie webových stránok na obchodné účely; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; obchodný alebo podnikateľský výskum“ v triede 35 patria do kategórie obchodného manažmentu, pretože zahŕňajú konzultačné a poradenské činnosti, ktoré môžu byť užitočné pre riadenie podniku, pre zlepšenie produktivity, pre uvedenie nového výrobku na trh alebo vytvorenie firemnej identity. Ďalšie služby v tej istej triede „analýzy nákladov účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; organizovanie obchodných výstav, príprava miezd a výplatných listín; nábor zamestnancov; spracovanie textov; služby porovnávania cien; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); fakturácie; zostavovanie štatistík; správa spotrebiteľských vernostných programov“ sú služby obchodnej administratívy ako špecifickej služby obchodných služieb s úlohou efektívneho organizovania ľudí a zdrojov na organizovanie a prevádzkovanie obchodnej činnosti. Všetky uvedené služby zverejneného označenia sú poskytované odborníkmi na poradenstvo v oblasti efektívneho podnikania, majú rovnaký charakter, sú distribuované rovnakými kanálmi rovnakej relevantnej verejnosti a môžu mať rovnakých poskytovateľov ako zapísané služby starších ochranných známkov v triede 35 „obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce“, a preto sú zhodné alebo podobné.

Zostávajúce prihlasované služby v triede 35 „správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach“ nie sú podobné so žiadnymi zapísanými tovarmi ani službami staršej ochrannej známky.

V prípade prihlasovaných služieb ide o všeobecne definované služby, ktoré vyžadujú zhromažďovanie, ukladanie, korelovanie alebo iné spracovávanie informácie bez špecifikácie ich konečného účelu za pomoci počítačového programu, a teda majú odlišný charakter, poskytovateľov aj spotrebiteľov, ako služby zapísané pre staršie ochranné známky, ktoré sú zamerané na obchodný manažment, finančníctvo, poisťovníctvo, telekomunikácie, vedecké a priemyselné služby, služby právne a organizovanie rôznych podujatí.

Všetky služby zverejneného označenia v triede 36 týkajúce sa poisťovníctva, maklérstva, finančných a bankových služieb okrem služieb „organizovanie dobročinných zbierok a organizovanie zbierok“ sú zhodné a podobné zapísaným službám „poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; nehnuteľnosti (služby)“ pre staršie ochranné známky v tej istej triede pretože majú rovnaký pôvod, charakter, sú distribuované rovnakými kanálmi rovnakej relevantnej verejnosti a môžu mať rovnakých poskytovateľov.

Všetky prihlasované služby v triede 38, ktoré umožňujú ľuďom spolu komunikovať prostriedkami na diaľku, sú aj bez podrobnej analýzy zhodné a podobné so všeobecne pomenovanými a zapísanými „telekomunikačnými službami“ v triede 38 starších ochranných známkov, keďže majú rovnaký účel, poskytovateľov aj spotrebiteľov.

Všetky prihlasované služby zverejneného označenia v triede 41 týkajúce sa organizovania športových, spoločenských alebo vzdelávacích podujatí nie sú zhodné ani podobné so žiadnymi službami starších ochran-

ných známkov, pretože sa líšia svojou povahou, účelom, ich poskytovateľmi, ako aj okruhom relevantnej spotrebiteľskej verejnosti.

Služby „počítačové programovanie; tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; inštalácia počítačového softvéru; zálohovanie údajov mimo pracoviska; uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS)“ prihlasované v triede 42 zverejneného označenia sú zhodné a podobné so službami starších ochranných známkov v tej istej triede „navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru“, pretože majú rovnaký účel, pôvod, sú distribuované rovnakými kanálmi rovnakej relevantnej verejnosti a môžu mať rovnakých poskytovateľov.

Zostávajúce prihlasované služby v triede 42 „organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; požičovne kníh (knižnice)“ sú svojou povahou, účelom, zameraním, poskytovateľmi, ako aj okruhom relevantnej spotrebiteľskej verejnosti zreteľne rozdielne od zapísaných služieb starších ochranných známkov tej istej triedy (vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie), ako aj ostatných zapísaných tovarov a služieb starších ochranných známkov.

Z komplexného porovnania tovarov a služieb vyplýva, že okrem tovarov „počítačové klávesnice; tašky na notebooky; obaly na notebooky; ochranné fólie na obrazovky počítačov“ prihlásených v triede 9, služieb „správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach“ v triede 35, služieb „organizovanie dobročinných zbierok a organizovanie zbierok“ v triede 36, všetkých služieb v triede 41 a služieb „organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; požičovne kníh (knižnice)“ v triede 42 je možné konštatovať ich zhodnosť alebo podobnosť so zapísanými tovarmi a službami starších ochranných známkov.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2359-2016)



Prvá staršia ochranná známka
(medzinárodná ochranná známka č. 1216485)



Druhá staršia ochranná známka
(medzinárodná ochranná známka č. 1216484)



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

Z vizuálneho hľadiska zverejnené označenie predstavuje kombinované čierno-biele označenie tvorené dvoma slovnými prvkami „poštová banka“ a obrazovým prvkom. Obidva slovné prvky aj grafický prvok, z hľadiska veľkosti sa dajú považovať z vizuálneho hľadiska za rovnocenné. Ďalej je však nutné uviesť, že vizuálny vnem spotrebiteľa, pokiaľ obsahujú označenia tovarov a služieb rovnocennú slovnú aj obrazovú zložku, je slovným prvkom prirodzene viac ovplyvnený ako obrazovým prvkom, pretože spotrebiteľia zvyčajne označenia neanalyzujú a o označeniach sa vyjadrujú prostredníctvom ich slovných prvkov, ktorým venujú aj väčšiu pozornosť. Možno teda predpokladať, že pri pohľade na zverejnené označenie väčšiu pozornosť spotrebiteľa z vyššie uvedených dôvodov pritiahnu najskôr slovné prvky „poštová banka“, ktoré sú umiestnené vpravo od grafického prvku v dvoch riadkoch a sú vyhotovené v bežnom type písma malými tlačenými písmenami čiernej farby. Zároveň je nutné uviesť, že v tomto prípade vizuálny vnem spotrebiteľa bude ovplyvnený aj grafickým prvkom výraznej čiernej farby v tvare kružnice s hrubšou líniou obvodu umiestneným vľavo, teda na začiatku označenia, od slovných prvkov zverejneného označenia.

Obe staršie ochranné známky sú tvorené jedným slovným prvkom „CENTRALWAY“, ktorý je vyhotovený v bežnom písme veľkými tlačenými písmenami a grafickým prvkom v tvare kružnice s hrubšou líniou obvodu umiestneným vľavo, teda na začiatku označenia, od slovného prvku. Kým oba prvky prvej staršej ochrannej známky sú čiernej farby, druhá staršia ochranná známka je vyhotovená inverzne voči prvej, to znamená, že oba prvky sú bielej farby na čiernom podklade obdĺžnikového tvaru. V prípade starších ochranných známk možno uviesť, že podobne aj tu bude určujúci slovný prvok, ktorý má rozlišovaciu funkciu a je oproti grafickému prvku aj dominantnejším, keďže tvorí podstatne väčšiu časť označenia.

Pri porovnaní zverejneného označenia a starších ochranných známk si spotrebiteľ všimne zhodný grafický prvok na začiatku označení, avšak ako už bolo uvedené, orientuje sa prednostne na slovné prvky, ktoré sú úplne rozdielne. V danom prípade je však nutné uviesť, že hoci slovné prvky označení sú rozdielne, pri zohľadnení výrazného a zhodného obrazového prvku a rovnakej grafickej kompozície porovnávaných označení možno hovoriť o ich čiastočnej podobnosti.

Z fonetického hľadiska možno predpokladať, že označenia budú interpretované na základe ich slovných prvkov, a to staršie ochranné známky ako „cen-tral-wai“, resp. spotrebiteľia so znalosťou angličtiny ako „[ˈsentrəl weɪ]“ a zverejnené označenie ako „poš-to-vá ban-ka“. Uvedené skutočnosti možno zhrnúť do záveru, že fonetické rozdiely sú dostatočne výrazné a vnímateľné, a teda porovnávané označenia sú foneticky rozdielne.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb. Rovnaký obrazový prvok má nízku alebo žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť a tvorí v označeniach skôr dekoratívnu funkciu. Podstatná skutočnosť ovplyvňujúca sémantické hľadisko spočíva v obsahu slovných prvkoch. Slovný prvok „CENTRALWAY“ v starších ochranných známkach bude spotrebiteľ vnímať buď ako fantazijné alebo vo význame pochádzajúceho z anglického jazyka, ako dve anglické slová, a to „central“ a „way“, čo v preklade znamená „stredná cesta/príležitosť“. Pri slovných prvkoch „poštová banka“ ide o označenie bankovej inštitúcie, ktorá je u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti v Slovenskej republike všeobecne známa. Dá sa teda predpokladať, že rozdielne slovné prvky budú u priemerného spotrebiteľa aj v súvislosti s kolíznymi tovarmi a službami vyvolávať rozdielny významový vnem.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámeny

Pravdepodobnosť zámeny medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámeny musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršie ochranné známky a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

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

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb (počítačový hardvér a softvér, obchodný manažment, administratíva, finančníctvo, poisťovníctvo, bankovníctvo) širšia laická aj odborná spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary a služby určené, a tie si vzhľadom na účel ich použitia vyžadujú stredný až vyšší stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere.

Pred komplexným hodnotením pravdepodobnosti zámenny zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami je nutné uviesť, že pri porovnávaní kolíznych označení bola síce konštatovaná čiastočná vizuálna podobnosť založená na obrazovom prvku s nízkou alebo žiadnou rozlišovacou spôsobilosťou, ale odlišnosť pri fonetickom aj sémantickom hľadisku. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť je dôležité zdôrazniť, že v kompozícii prvkov so slabou rozlišovacou schopnosťou sa spotrebiteľ musí orientovať na odlišnosti porovnávaných označení a ich vplyv na celkový dojem. Keďže porovnávané označenia obsahujú okrem zhodného obrazového prvku, ktorý skôr vystupuje v oboch prípadoch ako prvok doplnkový a dekoračný, t.j. bez podstatného vplyvu na rozlišovaciu spôsobilosť označení, aj výrazné, zrozumiteľné a rozdielne slovné prvky, tieto sú potom schopné zabezpečiť odlišenie zverejneného označenia od starších ochranných známk v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti s priemernou až vyššou pozornosťou, a teda je možné pravdepodobnosť ich priamej zámenny vylúčiť, a to aj pre kolízne tovary a služby zverejneného označenia, ktoré boli zhodnotené ako rovnaké alebo podobné s tovarmi alebo službami starších ochranných známk. Vo vzťahu k posúdeniu, či na základe zhodného prvku – krúžku v porovnávaných označeniach môže dôjsť k ich zámene na základe asociácie je možné uviesť, že ani v jednom z označení nepredstavuje tento prvok - krúžok určujúci rozlišovací znak, ktorý by spotrebiteľ vnímal inak ako len doplnkový, resp. dekoračný obrazový prvok, pričom kombinácia slovného a grafického prvku zverejneného označenia a starších ochranných známk vyvoláva v očiach spotrebiteľskej verejnosti s priemernou až vyššou pozornosťou dostatočne odlišný celkový dojem, a preto nehrozí riziko, že si takto označené tovary a služby bude priemerný spotrebiteľ zamieňať alebo sa domnievať, že pochádzajú od rovnakého alebo prepojeného subjektu na trhu.

Čo sa týka námietky oneskoreného podania námietok zo strany prihlasovateľa uvádzame, že námietky boli podané e-mailom 2.5.2017, t. j. v zákonnej lehote v súlade s ustanovením § 30 zákona o ochranných známkach. Podanie bolo následne doplnené aj podaním doručeným poštovou prepravou s pečiatkou na obálke 2.5.2017, t. j. v lehote a doručené úradu 5.5.2017, ako bolo potvrdené prezenčnou pečiatkou úradu.

Vzhľadom na tieto skutočnosti je možné konštatovať, že neboli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

Poštová banka, a.s.
Dvořákovo nábřeží 4
811 02 Bratislava 1

JUDr. Jiří Čermák
Mudroňova 51
811 03 Bratislava