





Banská Bystrica 10. 3. 2020
POZ 2087-2018/N-16-2020

ROZHODNUTIE


Vo veci námietok namietateľa MasterCard International Incorporated, 2000 Purchase Street, Purchase, 10577-2509, Spojené štáty americké, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Evou Bušovou, Tobručná 6, 811 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia  **microit** do registra ochranných znáмок, prihláseného 25. 9. 2018 prihlasovateľom Micro IT s. r. o., Bzovicka 20, 851 07 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou EMTEA s. r. o., Pribinova 13, 071 01 Michalovce 1 (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 2087-2018 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 5. 11. 2018, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietky sa zamietajú.


Odôvodnenie:


Proti zápisu označenia  **microit** do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 2087-2018 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 6. 2. 2019 podané námietky týkajúce sa všetkých služieb v triedach 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 z dôvodu podľa § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) a odôvodnil ich tým, že je majiteľom nasledujúcich ochranných znáмок Európskej únie:

- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 000185728  , s právom prednosti od 1. 4. 1996, platnej na území Slovenskej republiky od 1. 5. 2004, zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 16 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 000650564  , s právom prednosti od 29. 9. 1997, platnej na území Slovenskej republiky od 1. 5. 2004, zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 16, 28 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 005646261  , s právom prednosti od 26. 1. 2007, zapísanej pre tovary a služby v triedach 3, 5, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 005198585  , s právom prednosti od 14. 7. 2006, uplatnenou prioritou od 26. 6. 2006, zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 36, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- obrazovej ochranej známky EÚ č. 009825704 , s právom prednosti od 21. 3. 2011, zapísanej pre tovary a služby v triedach 3, 5, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- obrazovej ochranej známky EÚ č. 011106648 , s právom prednosti od 8. 8. 2012, zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 36, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- obrazovej ochranej známky EÚ č. 012504692 , s právom prednosti od 14. 1. 2014, zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 35, 36, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „staršie ochranné známky“).

Na základe porovnania dátumov prednosti namietateľ konštatoval, že všetky zapísané ochranné známky namietateľa sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

Namietateľ ďalej uviedol, že zverejnené označenie je natoľko podobné starším ochranným známkam namietateľa, že tu existuje na strane verejnosti pravdepodobnosť ich zámenny, prípadne ich vzájomnej asociácie, predovšetkým z dôvodu, že zverejnené označenie zdieľa s ochrannými známkami namietateľa zameniteľný grafický prvok, ktorý sa stal veľmi známym práve vďaka jeho dlhodobému a rozsiahlemu používaniu namietateľom.

Pri porovnaní predmetných označení namietateľ skonštatoval, že zverejnené označenie je s ochrannými známkami namietateľa podobné z vizuálneho a sémantického hľadiska, zároveň považoval posúdenie fonetického a sémantického hľadiska za irelevantné, keďže skoro všetky ochranné známky namietateľa sú obrazové, ktoré pozostávajú z jediného grafického prvku, dvoch, resp. troch prekrývajúcich sa kruhov buď v čierno-bielej kombinácii alebo modro-červenom, červeno-žltom alebo červeno-žlto-oranžovom farebnom vyhotovení, ktoré sú zhodnej veľkosti a umiestnené v jednej rovine. Zverejnené označenie je obrazové, s kombináciou grafického aj slovného prvku. Podľa namietateľa je grafický prvok zverejneného označenia tvorený dvoma prekrývajúcimi sa kruhmi zhodnej veľkosti v bielom farebnom vyhotovení pričom oba kruhy sú umiestnené v jednej rovine. Obvod oboch kruhov v časti, v ktorej sa neprekrývajú je v červenom a žltom farebnom vyhotovení, zároveň namietateľ považoval grafický prvok zverejneného označenia vo vzťahu k jeho slovnému prvku „microit“ za dominantný.

Podľa namietateľa je dominantný grafický prvok zverejneného označenia podobný s grafickými prvkami jeho starších ochranných známk, pričom ide o výrazný grafický prvok dvoch prekrývajúcich sa kruhov zhodnej veľkosti. Podľa namietateľa, keďže staršie ochranné známky sú zapísané v čierno-bielom vyhotovení, môže ich namietateľ použiť v akomkoľvek farebnom vyhotovení. Zároveň uviedol, že grafický prvok zverejneného označenia v červeno oranžovej farbe je veľmi podobný až zhodný s farebným vyobrazením staršej ochranej známky namietateľa č. 9825704, čo podľa namietateľa umocňuje pravdepodobnosť ich zámenny. Podľa namietateľa rovnako umocňuje pravdepodobnosť zámenny porovnávaných označení aj fakt, že slovný prvok zverejneného označenia „microit“ začína na písmeno „m“, ako názov spoločnosti namietateľa MasterCard International Incorporated.

Na základe uvedených skutočností namietateľ konštatoval, že porovnávané označenia sú z vizuálneho hľadiska vysoko podobné. Podľa namietateľa vo vedomí spotrebiteľa zostane iba celkový dojem daný dominantným grafickým prvkom dvoch prekrývajúcich sa kruhov zhodnej veľkosti. Namietateľ ďalej skonštatoval, že priemerný slovenský spotrebiteľ môže nadobudnúť dojem, že prihlasovateľom zverejneného označenia je namietateľ, ktorý takto obmenil alebo doplnil svoj známkový rad.

Pri porovnaní tovarov a služieb namietateľ posúdil služby prihlásené pre zverejnené označenie v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb ako veľmi podobné so zapísanými službami v triede 35 pre staršie ochranné známky namietateľa č. 5646261, 9825704, 11106648, 5198585, 12504692, ktoré súhrnne označil ako poradenstvo pri obchodnej činnosti a podnikaní, čiže služby, ktoré sú určené na uspokojovanie rovnakých potrieb, plnia rovnaký účel, zameriavajú sa na identický okruh spotrebiteľov, sú ponúkané na rovnakých predajných miestach a poskytované prostredníctvom zhodných distribučných kanálov.

Rovnako posúdil namietateľ aj prihlásené služby v triede 42 za zhodné a veľmi podobné zapísaným službám pre jeho staršie ochranné známky č.5646261, 9825704, 11106648, 5198585, 12504692 v rovnakej triede, ktoré namietateľ súhrnne označil ako tvorbu softvéru a poradenstvo v oblasti softvéru, čiže služby, ktoré sú

určené na uspokojovanie rovnakých potrieb, plnia rovnaký účel, zameriavajú sa na identický okruh spotrebiteľov, sú poskytované na rovnakých predajných miestach, patria do rovnakej oblasti spotreby, resp. spotrebiteľského záujmu a sú poskytované prostredníctvom vhodných distribučných kanálov.

Ďalej namietateľ uviedol, že jeho staršie ochranné známky sú ochrannými známkami majúcimi dobré meno celosvetovo vrátane Slovenskej republiky, v dôsledku čoho by na základe vysokej podobnosti porovnávaných označení bolo možné konštatovať, že zverejnené označenie by ťažilo z dobrého mena ochranných znáмок namietateľa a zároveň by im spôsobovalo ujmu. Zároveň uviedol, že zverejnené označenie by tiež mohlo ohroziť rozlišovaciu spôsobilosť starších ochranných znáмок namietateľa.

Pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámény namietateľ uviedol, že na základe rovnakých charakteristických prvkov porovnávaných označení, založených na zhodnej/podobnej veľkosti dvoch prekrývajúcich sa kruhov umiestnených v jednej rovine, bude spotrebiteľ schopný kolízne označenia zaradiť do známkového radu a podľa toho identifikovať majiteľa. Keďže podľa namietateľa prihlasovateľ prevzal grafický prvok ochranných znáмок namietateľa do svojho zverejneného označenia, znásobil možnú pravdepodobnosť zámény porovnávaných označení a priemerný spotrebiteľ by mohol zverejnené označenie vnímať ako súčasť známkového radu namietateľa, a tak ho nesprávne asociovať s výrobkami a službami namietateľa. Podľa namietateľa môže mať vysoká miera vizuálnej podobnosti porovnávaných označení a zhodnosť a podobnosť posudzovaných služieb za následok pravdepodobnosť ich zámény, resp. asociáciu so staršími ochrannými známkami namietateľa, čo v konkrétnom prípade považoval namietateľ za postačujúce na zamietnutie prihlášky zverejneného označenia bez nutnosti preukázať zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť a/alebo dobré meno starších ochranných znáмок.

Čo sa týka dobrého mena starších ochranných znáмок namietateľ uviedol, že tieto vďaka svojmu masívnemu používaniu majú po celom svete a v Európskej únii dobré meno, čím požívajú širšiu ochranu a sú natoľko silné, že odlišujú svojho majiteľa od iných osôb bez obmedzenia na určitý druh tovarov alebo služieb. V tejto súvislosti uviedol, že jeho staršie ochranné známky sú notoricky známe označenia, ktoré sa vžili pre tovary a služby namietateľa do povedomia nielen svetovej či európskej ale aj slovenskej spotrebiteľskej verejnosti. V dôsledku namietateľom konštatovanej podobnosti zverejneného označenia s jeho staršími ochrannými známkami s dobrým menom, je podľa namietateľa zverejnené označenie schopné vyvolať nebezpečenstvo zámény.


Namietateľ ďalej uviedol, že je medzinárodnou spoločnosťou združujúcou viac ako 15 tisíc finančných inštitúcií a poskytujúcou finančné služby malým i veľkým podnikom a zákazníkom vo viac než 200 štátoch sveta. Spoločnosť namietateľa bola založená v roku 1966 a jej hlavné sídlo je v Spojených štátoch amerických. Namietateľ spracováva vyše 22 miliárd transakcií ročne, čím spotrebiteľom umožňuje vykonávať nákupy okamžite, kedykoľvek, takmer kdekoľvek ako vo virtuálnom, tak aj v reálnom svete. Platobné karty namietateľa sú s viac ako 30 miliónmi akceptačných miest a 1 miliónom bankomatov najviac prijímanými platobnými kartami na svete. Finančné a platobné služby sa stali pre namietateľa príznačnými a ich prostredníctvom zaujíma pevné postavenie na svetovom finančnom trhu s obratom cez 9 miliárd USD. Namietateľ má zastúpenie v každej krajine, pričom Slovenská republika patrí do regiónu Centrálna a východná Európa spoločne s Českou republikou, Poľskom, Maďarskom, Ruskom, Chorvátskom, Slovinskom, Bulharskom atď.. Namietateľ spolupracuje so všetkými bankovými inštitúciami v Slovenskej republike a v rámci Európy s viac ako 9000 finančnými inštitúciami.

V súvislosti s propagáciou namietateľ uviedol, že vynakladá vysoké sumy na propagáciu svojich výrobkov a služieb po celom svete. V tejto súvislosti sa suma na propagáciu len v Európe pohybuje okolo 150 mil. EUR ročne. Namietateľ okrem propagácie prostredníctvom všetkých druhov médií je tiež sponzorom celého radu významných, najmä celosvetových akcií, ako napr. Majstrovstvá sveta či Európy vo futbale, futbalová Copa America, Svetový pohár v ľadovom hokeji, hudobné ceny BRIT Awards, golfové turnaje PGA TOUR a Champions Tour a pod..

Vysokú rozlišovaciu spôsobilosť starších ochranných znáмок namietateľ preukazoval prostredníctvom novinových článkov publikovaných v celoslovenských médiách, výtlakami a odkazom na webovú stránku namietateľa v slovenskom jazyku <http://www.mastercard.com/ak/osobne-karty/index.html>.

Namietateľ ďalej skonštatoval, že v dôsledku dobrého mena starších ochranných znáмок namietateľa môže zápisom zverejneného označenia dôjsť k rozriadeniu vysokej rozlišovacej schopnosti jeho ochranných znáмок, čím by došlo k poškodeniu reklamnej funkcie starších ochranných znáмок namietateľa. Namietateľ

zároveň uviedol, že prihlasovateľ sa pokúša použitím označenia veľmi podobného starším ochranným známkam namietateľa s dobrým menom kráčať v stopách týchto známk s cieľom využiť ich prítlačivosť, dobré meno a prestíž ako aj využívať – bez finančnej kompenzácie a bez toho, aby musel vyvíjať v tomto ohľade akékoľvek vlastné úsilie – obchodné úsilie vyvinuté namietateľom na vytvorenie a pestovanie dobrej reputácie jeho starších ochranných známk.

V závere namietateľ navrhol úradu aby zverejnené označenie  číslo spisu POZ 2078-2018, zamietol pre všetky prihlásené služby.

Listom úradu z 19. 3. 2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ v stanovenej lehote neoznámil úradu svoje stanovisko.


Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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


Namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) a písm. b) zákona o ochranných známkach.


Podľa § 7 písm. a) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak


1. je označenie zhodné so staršou ochrannou známkou a je prihlásené pre zhodné tovary alebo služby alebo
2. z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky  číslo spisu POZ 2087-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 25.9.2018 prihlasovateľom Micro IT s. r. o., Bzovicka 20, 851 07 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 5. 11. 2018 pre služby v triedach 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ MasterCard International Incorporated, 2000 Purchase Street, Purchase, 10577-2509, Spojené štáty americké je majiteľom ochranných známk Európskej únie:


- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 000185728 , s právom prednosti od 1. 4. 1996, platnej na území Slovenskej republiky od 1. 5. 2004, zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 16 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“),


- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 000650564 , s právom prednosti od 29. 9. 1997, platnej na území Slovenskej republiky od 1. 5. 2004, zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 16, 28 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“),

- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 005646261 , s právom prednosti od 26. 1. 2007, zapísanej pre tovary a služby v triedach 3, 5, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka“),

- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 005198585 , s prioritou od 26. 6. 2006, zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 36, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „štvrtá staršia ochranná známka“),

- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 009825704 , s právom prednosti od 21. 3. 2011, zapísanej pre tovary a služby v triedach 3, 5, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „piata staršia ochranná známka“),

- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 011106648 , s právom prednosti od 8. 8. 2012, zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 36, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „šiesta staršia ochranná známka“),

- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 012504692 , s právom prednosti od 14. 1. 2014, zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 35, 36, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „siedma staršia ochranná známka“).

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

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. a) bod 2. 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 zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

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

- ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2087-2018)



Prvá staršia ochranná známka
(ochranná známka EÚ č. 000185728)



Druhá staršia ochranná známka
(ochranná známka EÚ č. 000650564)



Tretia staršia ochranná známka
(ochranná známka EÚ č. 005646261)



Štvrtá staršia ochranná známka
(ochranná známka EÚ č. 005198585)



Piata staršia ochranná známka
(ochranná známka EÚ č. 009825704)



Šiesta staršia ochranná známka
(ochranná známka EÚ č. 011106648)



Siedma staršia ochranná známka
(ochranná známka EÚ č. 012504692)



Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známok 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.

Zverejnené označenie je obrazové, ktoré pozostáva z jednoduchého obrazového prvku pripomínajúceho prelomený ovál v žlto-oranžovom farebnom vyhotovení a slovného prvku „microit“, napísaného malými písmenami tlačenej abecedy tmavou sivou farbou v miernej grafickej úprave.

Prvá a druhá staršia ochranná známka sú obrazové, ktoré pozostávajú zo slovného prvku „MasterCard“, napísaného veľkými a malými písmenami tlačenej abecedy bielou farbou vo vnútri obrazového prvku dvoch prelínajúcich sa kruhov rovnakej veľkosti čiernej farby a/alebo červenej a žltej farby.

Tretia, piata a šiesta staršia ochranná známka sú obrazové, ktoré pozostávajú z dvoch prelínajúcich sa kruhov rovnakej veľkosti bielej a čiernej farby a/alebo červenej a žltej farby a/alebo modrej a červenej farby.

Štvrtá staršia ochranná známka je obrazová, ktorá pozostáva z troch prelínajúcich sa kruhov rôznej veľkosti v tmavom sivom a čiernom vyhotovení.

Siedma staršia ochranná známka je obrazová, ktorá pozostáva z dvoch prelínajúcich sa kruhov rozdielnej veľkosti oranžovej a žltej farby.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie obrazových označení. Zverejnené označenie pozostáva z obrazového prvku znázorňujúceho prelomený ovál tvorený z dvoch častí, ktoré môžu predstavovať zrkadlový obraz písmena „C“, vyhotovených žltou a oranžovou farbou. Tento prvok je umiestnený na začiatku zverejneného označenia pred slovným prvkom „microit“ takmer rovnakej veľkosti, ktorého písmená sú tmavo sivej farby v miernej grafickej úprave. Staršie ochranné známky pozostávajú z obrazového prvku, buď dvoch rovnako veľkých prelínajúcich sa kruhov v rôznom farebnom vyhotovení v kombinácii čiernej, čiernej a bielej, červenej a žltej, modrej a červenej farby, alebo dvoch prelínajúcich sa kruhov rozdielnej veľkosti oranžovej a žltej farby (v prípade siedmej staršej ochrannej známky) a/alebo troch prelínajúcich sa kruhov rôznej veľkosti v kombinácii tmavej sivej a čiernej farby (v prípade štvrtej staršej ochrannej známky). Prvá a druhá staršia ochranná známka okrem obrazového prvku obsahujú aj slovný prvok „MasterCard“ napísaný bielou farbou, ktorý je vložený v strede ich obrazového prvku. Vizuálnu podobnosť zverejneného označenia s prvou, druhou, treťou, štvrtou, šiestou a siedmou staršou ochrannou známkou možno vylúčiť. Prvá a druhá staršia ochranná známka sa od zverejneného označenia výrazne líšia predovšetkým ich rozdielnym slovným prvkom „MasterCard“, ktorý je vložený v odlišnom obrazovom prvku dvoch prelínajúcich sa kruhov v kombinácii čiernej a/alebo červenej a žltej farby, čiže vytvárajú

celkový odlišný vizuálny vnem. Použitie podobných farieb obrazového prvku zverejneného označenia a druhej staršej ochrannej známky nepostačuje na konštatovanie ich vizuálnej podobnosti, keďže sú použité na úplne odlišných obrazových prvkoch v odlišnej kompozícii a označenia obsahujú odlišné slovné prvky. Ďalšie staršie ochranné známky (tretia, štvrtá, šiesta a siedma) pozostávajú výlučne z obrazového prvku, ktorý má nielen rozdielnu kompozíciu usporiadania kruhov, ale aj farebné vyhotovenie ako obrazový prvok zverejneného označenia, ktorý navyše okrem obrazového prvku pozostáva aj s rovnocenného slovného prvku „microit“, a preto ich možno označiť za odlišné z vizuálneho hľadiska. Čo sa týka piatej staršej ochrannej známky, táto môže vzhľadom na použitú farebnú kombináciu v minimálnej miere vyvolávať vizuálnu podobnosť s obrazovým prvkom zverejneného označenia.

V tejto súvislosti je nutné uviesť, že nemožno súhlasiť s tvrdením namietateľa, ktorý jednak považoval obrazový prvok zverejneného označenia za dominantný k prítomnému slovnému prvku, a tiež za podobný s obrazovým prvkom starších ochranných známok. Je potrebné zdôrazniť, že v prípade obrazového prvku zverejneného označenia nejde o prekrývajúce sa kruhy ani kružnice ako v starších ochranných známkach ale o útvár oválneho tvaru, ktorý vytvára dojem, že vznikol spojením oproti sebe otočených písmen „C“ v odlišnej farbe, pričom ako už bolo uvedené len použitie podobných farieb nepostačuje na konštatovanie ich celkovej vizuálnej podobnosti.

Z fonetického hľadiska možno konštatovať, že spotrebiteľ prečíta slovný prvok zverejneného označenia v súlade s jeho výslovnosťou v slovenskom jazyku ako „mikro-it“ a v súlade s jeho anglickou výslovnosťou ako „maɪkrəʊ-aɪ-ti:“ a pri starších ochranných známkach prečíta len slovný prvok prvej a druhej staršej ochrannej známky v súlade s jeho výslovnosťou v slovenskom jazyku ako „master-kard“ a v súlade s jeho výslovnosťou v anglickom jazyku ako „mɑ:stə(r)-kɑ:d“. Ostatné staršie ochranné známky, vzhľadom na to, že neobsahujú žiadny slovný prvok nebudú spotrebiteľom reprodukované a nemožno ich foneticky porovnať so zverejneným označením. Pri reprodukcii slovných prvkov porovnávaných označení rovnako znie len počiatočné písmeno „m-“ a ostatné časti slovných prvkov sú reprodukované odlišne. Reprodukcia slovných prvkov teda vytvára celkový odlišný zvukový vnem, a preto možno považovať porovnávané prvú a druhú staršiu ochrannú známku so zverejneným označením za odlišné z fonetického hľadiska. V tejto súvislosti nemožno súhlasiť s tvrdením namietateľa, ktorý konštatoval, že posúdenie fonetického hľadiska je v predmetnom prípade irelevantné. Prítomnosť slovného prvku v prvej a druhej staršej ochrannej známke a vo zverejnenom označení, ktoré s istotou spotrebiteľ bude reprodukovat' nemožno pri hodnotení fonetického hľadiska ignorovať.

Pri posúdení **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.

V konkrétnom prípade obrazové prvky porovnávaných označení bude spotrebiteľ vnímať bez akéhokoľvek významu. S konkrétnym významom bude v starších ochranných známkach vnímať len slovný prvok prvej a druhej staršej ochrannej známky „MasterCard“, ktorý si spotrebiteľ bude spájať vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám s platobnou kartou. Čo sa týka zverejneného označenia spotrebiteľ môže v jeho slovnom prvku identifikovať v predpone „micro-“, ktorú si osvojila aj slovenská spotrebiteľská verejnosť niečo malé, minimalistické a koncovo „-it“, môže spotrebiteľ považovať za skratku pre informačné technológie, ktorými sa prihlasovateľ zaoberá. V konkrétnom prípade, teda buď nie je sémantické hľadisko pre odlišenie porovnávaných označení významné, alebo budú pre spotrebiteľa porovnávané označenia (prvá a druhá staršia ochranná známka a zverejnené označenie) aj zo sémantického hľadiska odlišné.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre služby:

v triede 35 – „poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo“;

v triede 42 – „tvorba počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti počítačových programov; poradenstvo v oblasti informačných technológií; externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; poradenstvo v oblasti počítačových technológií; monitorovanie počítačových systémov na zisťovanie porúch“.

Okrem prvej a druhej staršej ochrannej známky sú ostatné staršie ochranné známky okrem iného zapísané aj pre služby:

v triede 35 – „*business management; business administration; commercial, industrial and business management assistance*“ [obchodný manažment; obchodná administratíva; pomoc pri riadení obchodu, priemyslu a podnikania],

v triede 42 – „*design and development of computer hardware and software; computer hardware and software consulting services; computer programming; support and consultation services for managing computer systems*“ [návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; konzultácie v oblasti počítačového hardvéru a softvéru; počítačové programovanie; podporné a konzultačné služby v oblasti riadenia počítačových systémov].

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámény, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Zverejnené označenie je v triede 35 prihlásené pre služby „*poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo*“, ktoré sú zhodné so zapísanými službami v triede 35 „*obchodný manažment; obchodná administratíva; pomoc pri riadení obchodu, priemyslu a podnikania*“ pre tretiu až siedmu staršiu ochrannú známku.

Služby prihlásené v triede 42 „*tvorba počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti počítačových programov; poradenstvo v oblasti informačných technológií; externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; poradenstvo v oblasti počítačových technológií; monitorovanie počítačových systémov na zisťovanie porúch*“ sú vo vysokej miere podobné až zhodné so službami zapísanými v triede 42 „*návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; konzultácie v oblasti počítačového hardvéru a softvéru; počítačové programovanie; podporné a konzultačné služby v oblasti riadenia počítačových systémov*“ pre tretiu až siedmu staršiu ochrannú známku.

Kolízne služby v triede 42, ktoré boli posúdené ako podobné vo vysokej miere až zhodné môžu mať vzhľadom na ich rovnaký charakter, rovnakého poskytovateľa a sú určené rovnakej skupine relevantnej verejnosti.

Tovary a služby zapísané pre prvú a druhú staršiu ochrannú známku v triedach 9, 16, 28 a 36, ktoré sa týkajú predovšetkým elektronických nosičov, rôznych druhov kariet a finančných služieb s nimi súvisiacich, hier a športových potrieb, možno aj bez podrobnejšieho porovnania považovať za odlišné tovary a služby od služieb prihlásených pre zverejnené označenie.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosť zámény 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 zámény musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku 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 zámény 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 zámery 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 alebo služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých služieb v triedach 35 a 42 odborná spotrebiteľská verejnosť, ktorá vzhľadom na ich účel a charakter bude venovať vyšší stupeň pozornosti pri ich výbere.

K celkovému hodnoteniu pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami je potrebné uviesť, že na základe ich porovnania zo všetkých troch posudzovaných hľadísk bolo zverejnené označenie z vizuálneho hľadiska posúdené ako v minimálnej miere podobné len s piatou staršou ochrannou známkou na základe podobnej farebnosti ich obrazového prvku. Namietateľ však zakladal podobnosť porovnávaných označení hlavne na ich vizuálnej podobnosti, kvôli celkovej podobnosti obrazových prvkov porovnávaných označení, avšak ako už bolo uvedené len použitie podobných farieb obrazového prvku zverejneného označenia a druhej, piatej a prípadne siedmej staršej ochrannej známky nepostačuje na konštatovanie ich celkovej podobnosti, keďže sú použité na úplne odlišných obrazových prvkoch a v odlišnej kompozícii. Z fonetického a sémantického hľadiska boli kolízne označenia, ktoré bolo možné z týchto hľadísk hodnotiť, posúdené ako odlišné.

Čo sa týka námietkami napadnutých služieb prihlásených v triede 35, tieto boli úradom posúdené ako zhodné a v triede 42 ako vo vysokej miere podobné až zhodné so službami tretej až siedmej staršej ochrannej známky zapísanými v rovnakých triedach. Okrem toho ide o služby, ktorým pri výbere odborní spotrebiteľia venujú vysokú mieru pozornosti, a najmä vzhľadom na to, že kolízne označenia možno pokladať za celkovo odlišné, nemožno predpokladať, že by mohli vyvolať pravdepodobnosť zámery, príp. asociácie so staršími ochrannými známkami.

Na základe uvedených skutočností je nutné konštatovať, že neboli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2 zákona o ochranných známkach, keďže označenia boli posúdené ako odlišné.

Namietateľ síce nešpecifikoval, či sú uplatnené námietky založené na ustanovení bodu 1 alebo 2 uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, ale z posúdenia predmetného prípadu vo vzťahu k § 7 písm. a) bod 2 vyplynulo, že ani podmienky § 7 písm. a) bod 1 by neboli splnené, keďže dané ustanovenie vyžaduje kumulatívne splnenie podmienky zhodnosti označení a zároveň aj zhodnosti tovarov a služieb, a preto je možné bez podrobnejšieho posúdenia konštatovať, že aj námietky z dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 1 zákona o ochranných známkach sú nedôvodné.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. b) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky EÚ na území Európskej únie dobré meno, ak by použitie tohto označenia v spojení s tovarmi alebo so službami, ktoré sú zhodné, podobné alebo nepodobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnené ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Na naplnenie skutkovej podstaty ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je potrebné kumulatívne splnenie nasledujúcich podmienok:

- označenia musia byť zhodné alebo podobné,
- musí byť preukázané dobré meno starších ochranných známk na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie, ktorého nadobudnutie predchádzalo dňu podania prihlášky napadnutej ochrannej známky,
- použitie napadnutej ochrannej známky môže priniesť jej majiteľovi neoprávnenú výhodu využívaním rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk, či spôsobiť im ujmu.

Dobré meno staršej ochrannnej známky

Dobré meno staršej ochrannnej známky sa viaže na hodnotenie danej ochrannnej známky verejnosťou, je vyjadrením vzťahu spotrebiteľskej verejnosti k tejto ochrannnej známke. Posúdenie dobrého mena predpokladá kvantitatívne posúdenie miery, v akej je ochranná známka známa relevantnej verejnosti, pričom požadovaný stupeň známosti je potrebné považovať za splnený, ak je ochranná známka známa podstatnej časti relevantnej verejnosti. Za účelom posúdenia stupňa známosti ochrannnej známky je potrebné vziať do úvahy všetky relevantné skutočnosti, najmä podiel ochrannnej známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu jej používania, ako aj výšku investícií vynaložených podnikom na propagáciu ochrannnej známky. Ako dôkazy môžu slúžiť predovšetkým údaje o výške predaja tovarov a služieb označených danou ochrannou známkou, ich podiel na relevantnom trhu, prieskumy verejnej mienky týkajúce sa známosti ochrannnej známky medzi spotrebiteľmi, rozsah reklamných aktivít, ocenenie tovarov a služieb v rôznych súťažiach atď.

Namietateľ skonštatoval, že jeho staršie ochranné známky sú ochranné známky s dobrým menom celosvetovo vrátane Slovenskej republiky, čo by mohlo mať z dôvodu vysokej podobnosti porovnávaných označení za následok, že by zverejnené označenie mohlo ťažiť z dobrého mena starších ochranných známok a zároveň by im spôsobovalo ujmu. Podľa namietateľa staršie ochranné známky vďaka svojmu masívnemu používaniu majú po celom svete a v Európskej únii dobré meno, čím požívajú širšiu ochranu a sú natoľko silné, že odlišujú svojho majiteľa od iných osôb bez obmedzenia na určitý druh tovarov alebo služieb. Namietateľ uviedol, že je medzinárodnou spoločnosťou združujúcou viac ako 15 tisíc finančných inštitúcií vo viac než 200 štátoch sveta, ktorá spracováva vyše 22 miliárd transakcií ročne, čím spotrebiteľom umožňuje vykonávať nákupy okamžite, kedykoľvek, takmer kdekoľvek. Spoločnosť namietateľa zaujíma pevné postavenie na svetovom finančnom trhu a má zastúpenie v každej krajine, spolupracuje so všetkými bankovými inštitúciami v Slovenskej republike a v rámci Európy s viac ako 9000 finančnými inštitúciami. Namietateľ uviedol, že na svoju propagáciu vynakladá vysoké sumy, len v súvislosti s Európou je to cca 150 mil. EUR ročne. Okrem iného je tiež sponzorom celého radu významných, najmä celosvetových akcií. V súvislosti s preukázaním rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známok namietateľ predložil množstvo novinových článkov publikovaných v celoslovenských médiách a prostredníctvom svojej webovej stránky. Zároveň skonštatoval, že v dôsledku dobrého mena starších ochranných známok môže dôjsť zápisom zverejneného označenia k rozriadeniu vysokej rozlišovacej spôsobilosti, čím by došlo k poškodeniu reklamnej funkcie starších ochranných známok a prihlasovateľ by mohol nepoctivo ťažiť z ich prítlačivosti, bez toho aby musel vyvíjať v tomto ohľade akékoľvek úsilie.

Základnou podmienkou pre relevanciu dôkazov o dobrom mene ochrannnej známky z pohľadu ich geografického rozsahu a časového rozpätia je to, aby sa doklady vzťahovali k územiu Slovenskej republiky, resp. v prípade ochrannnej známky Európskej únie k územiu členskej krajiny/členských krajín Európskej únie a zároveň, aby boli datované pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannnej známky, alebo aby sa ich obsah týkal udalostí alebo skutočností pred týmto dátumom.

V predmetnom konaní je relevantným obdobím na preukázanie dobrého mena starších ochranných známok, a teda obdobie pred 25. 9. 2018.

Namietateľ v súvislosti s preukázaním dobrého mena starších ochranných známok predložil nasledovné dôkazné prostriedky (kvôli prehľadnosti ponechávame číslovanie príloh zodpovedajúce číslovaniu z odôvodnenia podaných námietok):

Príloha namietateľa č. 3:

1) Zverejnené články v ETRENDe:

- „*Americkí obchodníci sa súdia o kartové poplatky*“, publikovaný 1. 7. 2005, ktorý sa zaoberá žalobou malých obchodníkov namierenou proti spoločnostiam vydávajúcim platobné karty a bankám, vrátane spoločnosti MasterCard (namietateľa), proti vysokým tzv. interchange poplatkom. Súčasťou článku je aj obrázok obsahujúci vyobrazenie druhej staršej ochrannnej známky.
- „*Komisia zverejnila nové výhrady k MasterCardu*“, publikovaný 6. 7. 2006, ktorý sa zaoberá podozrením Európskej komisie, že spoločnosť MasterCard porušuje európske pravidlá hospodárskej súťaže tým, že obmedzuje konkurenciu medzi bankami stanovením výšky tzv. interchange poplatkov. Súčasťou textu je aj informácia o 45-percentom podiele spoločnosti MasterCard na trhu s bankovými kartami.

- „*Slováci najčastejšie platia kartou za potraviny, oblečenie a elektroniku*“, publikovaný 28. 10. 2010, ktorý sa zaoberá prieskumom Agentúr Insight Slovakia a GfK vykonaným pre spoločnosť MasterCard, ohľadne využívania platobných kariet ľuďmi na Slovensku. Súčasťou textu je aj vyobrazenie druhej staršej ochrannej známky.
- „*Spoločnosť MasterCard podpísala viacročnú zmluvu o spojeníctve so spoločnosťou Disney*“, publikovaný 12. 1. 2011, ktorý informoval o uzavretí šesťročnej zmluvy medzi spoločnosťami The Walt Disney Company, Euro Disney Associés S.C.A. a MasterCard o strategickom spojeníctve pre Európu, Stredný východ, Afriku, Rusko a SNŠ, z ktorej vyplynulo, že spoločnosť MasterCard sa stala oficiálnym partnerom spoločností The Walt Disney Company EMEA & Russia a Euro Disney Associés C.S.A. v kategórii platobných služieb. Išlo o prvú celoeurópsku sponzorskú platformu v oblasti rodinnej zábavy na základe komunikačnej koncepcie spoločnosti MasterCard „na nezaplatenie“. Zároveň článok poskytuje informácie o spoločnosti MasterCard Europe so sídlom v belgickom Waterloo, ktorá spolupracuje s 51 európskymi krajinami, a ktorá vďaka svojej sieti miestnych zastúpení dokáže napĺňať rozličné potreby zákazníkov, prispieva k rozvoju globálneho obchodovania tým, že poskytuje dôležité ekonomické spojenie medzi finančnými inštitúciami, podnikmi, držiteľmi kariet a obchodníkmi na celom svete, a ktorá spracováva každoročne viac než 18 miliárd platieb.
- „*MasterCard uzavrel partnerstvo s Disney*“, publikovaný 14. 1. 2011, ktorý zahŕňa obdobné informácie ako predchádzajúci článok.
- „*MasterCard rozbieha kšeft s dátami od klientov*“, publikovaný 18. 10. 2012, ktorý informoval o aktivitách spoločnosti MasterCard v súvislosti s ponukou dát o zvyklostiach svojich klientov pre inzerentov a obchodníkov, ktorým majú napomáhať vytvárať ciele kampane. Táto aktivita spoločnosti MasterCard si vyslúžila aj negatívne reakcie. V tejto súvislosti firma MasterCard spracúvajúca 34 miliárd transakcií ročne v 210 krajinách sveta začala na uvedenom projekte pracovať.
- „*Zlavomat s ocenením MasterCard Mobile Shopping Application Awards 2013*“, publikovaný 29. 4. 2013, ktorý informoval o mobilnej aplikácii Zlavomat, ktorá získala prestížne ocenenie MasterCard Mobile Shopping Application Awards 2013. V tejto súvislosti riaditeľ portálu zlavomat.sk uviedol, že MasterCard je rozhodujúcim hráčom medzi spracovateľmi platieb.
- „*Brusel zvažuje obmedzenie poplatkov za platby kartou*“, publikovaný 17. 7. 2013, ktorý informoval, že Európska komisia zvažuje plán na obmedzenie lukratívnych poplatkov za transakcie kreditnými a debetnými platobnými kartami, ktoré si stanovujú spoločnosti ako Visa alebo MasterCard. V tejto súvislosti MasterCard aj Visa Europe svoje medzibankové poplatky za kreditné aj debetné karty na 0,2 percenta, resp. 0,3 percenta hodnoty transakcie obmedzili v rámci protikartelovej dohody s európskymi protimonopolnými úradmi.
- „*Absolútnym víťazom ocenenia Mastercard Obchodník roka 2013 sa stal Martinus*“, publikovaný 30. 4. 2014, ktorý informoval o výsledkoch výskumu spoločnosti INCOMA GfK na vzorke 1000 respondentov z celej Slovenskej republiky, hodnotenými parametrami bolo spontánne menovanie predajne, počet nakupujúcich a miera ich vernosti predajni, dôvera zákazníkov a spokojnosť s vybranými parametrami (sortiment, kvalita, personál, služby, usporiadanie). Absolútnym víťazom sa stala spoločnosť Martinus. V tejto súvislosti bola spomenutá spoločnosť MasterCard Europe, ako generálny partner, ktorá stála pri zrode tohto prestížneho ocenenia na Slovensku. Okrem hlavnej kategórie boli na základe prieskumu vybraní aj víťazi ôsmich odborových kategórií, MasterCard Predajca potravín roka 2013 (Tesco Stores SK), MasterCard Predajca odevov a obuvi roka 2013 (Deichmann-obuv SK), MasterCard Internetový predajca roka 2013 (alza.sk), MasterCard Predajca drogerie a parfumov roka 2013 (dm drogerie markt), MasterCard Predajca elektroniky roka 2013 (NAY elektrodom), MasterCard Predajca kníh, CD a DVD roka 2013 (Martinus), MasterCard Predajca pre dom a záhradu 2013 (bauMax SR) a MasterCard Predajca vybavenie pre domácnosť 2013 (IKEA). Ďalej udelili zvláštne ceny, MasterCard Obchodník roka 2013 – Cena verejnosti (Lidl), MasterCard Inovácia roka 2013 (IKEA).
- „*MasterCard vyvinul kreditku s čítačkou odtlačkov prstov*“, publikovaný 21. 10. 2014, ktorý informoval o zmene v overení identity majiteľa, ktorá súvisí s biometrickou autentifikáciou, ktorú sa podarilo spoločnosti MasterCard implementovať aj do obyčajného kusu plastu. MasterCard Zwipe overí každého majiteľa karty, ktorý si ani nemusí kupovať nové smartfóny. Odtlačok prsta je vždy jedinečný a bolo by dosť extrémne ho zabudnúť alebo ukradnúť ako je to v prípade hesiel alebo pin kódov. MasterCard v tejto súvislosti v spolupráci s nórsnym start-upom Zwipe dokázal implementovať miniatúrny skener kože prsta, ktorý sa dal dovtedy umiestniť len na notebooky alebo smartfóny, aj do bežnej platobnej karty. Išlo o prvú kartu s čítačkou odtlačkov prstov na svete. Tento pilotný projekt s nórskou Sparebanken DIN a prvým prototypom so vstavanou batériou dopadol podľa zástupcov MasterCard úspešne, na základe čoho spoločnosť MasterCard plánovala zaviesť platobné karty s čítačkou odtlačkov

prstov globálne. Súčasťou článku boli aj fotografie znázorňujúce inovatívnu platobnú kartu s vyobrazením druhej staršej ochrannej známky.

- „*Na Kryme už Visou nezaplatíte. A na všetko ostatné nie je ani Mastercard*“, publikovaný 26. 12. 2014, ktorý informoval, že americkí vydavatelia platobných kariet Visa a Mastercard oznámili, že už nemôžu podporovať bankové karty používané na Kryme. Dôvodom boli nové sankcie, ktoré Rusko kvôli kríze na Ukrajine uvalilo na Spojené štáty. Súčasťou článku bola fotografia platobnej karty s vyobrazením druhej staršej ochrannej známky.
- „*MasterCard je hlavným sponzorom slávnych lyžiarskych pretekov na Hahnenkamme v Kitzbüheli*“, publikovaný 5. 1. 2016, ktorý informoval, že spoločnosť MasterCard sa stala hlavným sponzorom a oficiálnym poskytovateľom platieb počas konania Svetového pohára v alpskom lyžovaní, ktoré je považované v medzinárodnom kalendári zimných športov ako udalosť roka, a ktoré lákajú každý rok takmer stotisíc divákov a viac ako 300 miliónov kumulatívnych televíznych divákov v Európe. Ďalej informoval, že prítomnosť spoločnosti MasterCard značí jasné zameranie na fanúšikov a nadšencov lyžovania, tí, ktorí na mieste zaplatia bezhotovostne, budú mať šancu, že budú vybraní k sledovaniu závodu z MasterCard Lounge, ako oficiálny poskytovateľ platobných služieb na mieste ponúkne veľa možností pre pohodlné bezhotovostné a aj bezkontaktné platby pre množstvo poskytovaných služieb v rámci zimných športových podujatí a fanúšikovia budú mať prvýkrát možnosť zaplatiť bezhotovostne na všetkých kľúčových miestach akcie.
- „*Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet*“, publikovaný 14. 3. 2017, ktorý informoval o možnostiach nových firemných kreditných kariet s dostatočne vysokým úverovým limitom a s odmenou za nákupy s ELITE kartičkou, ktorá otvorí dvere do VIP salónikov na letiskách vo Viedni a v Prahe. Nové firemné karty spoločnosti MasterCard prinesú svojim držiteľom mnohé benefity. MasterCard Business World a MasterCard Business Gold nie sú viazané na bežný firemný účet v banke. Umožňujú však poslať peniaze z kreditnej karty na akýkoľvek účet jednoducho cez Internet banking a tak flexibilne uhrádzať faktúry, zároveň majiteľ karty upozorňuje na každý pohyb na karte prostredníctvom SMS alebo e-mailom. Okrem iného sú veľkorysé, umožnia majiteľovi čerpať peniaze až do výšky schváleného úverového limitu. Súčasťou článku sú aj fotografie predmetných kreditných kariet s vyobrazením druhej staršej ochrannej známky.
- „*Nitrianska fabrika na karty ukončí výrobu v septembri, presunú ju do Číny a Španielska*“, publikovaný 24. 1. 2018, ktorý informoval o ukončení činnosti spoločnosti Giesecke+Devrient, ktorá vyrábala platobné karty, občianske preukazy, pasy a SIM karty. Z oficiálneho vyjadrenia spoločnosti Giesecke+Devrient Mogile Security vyplynulo, že k zatvoreniu dcérskej firmy v Nitre ju priviedol vývoj na svetovom trhu produkcie kariet.
- „*S kreditkou začína pohodová dovolenka už na letisku*“, publikovaný 3. 7. 2018, ktorý informoval o možnostiach využívania letiskových služieb v prípade vlastníkov kreditných kariet Mastercard World od VÚB Banky, ktorá sprístupňuje pohodlie letiskových VIP salónikov, ako aj ostatné benefity pre jej držiteľov. Súčasťou článku bola aj fotografia platobnej karty s vyobrazením druhej staršej ochrannej známky.

2) Zverejnené články v periodiku PRAVDA:

- „*Na lyže s kreditnou kartou*“, publikovaný 18. 11. 2008, ktorý informoval o možnostiach zakúpenia lyžiarskej výbavy prostredníctvom kreditnej karty, čím ľudia nemusia okamžite riešiť financie, ale využijú splácanie bezúročné obdobie. Lahkou pomocou v týchto prípadoch je kreditná karta MasterCard, ktorá je vhodná práve na bežné väčšie nákupy. Tento spôsob zaplattenia zimnej dovolenky sa stal čoraz populárnejším. Poskytnutý kredit pri kreditnej karte dáva svojim klientom istotu, že v prípade nečakaných potrieb, či udalostí, ako je práve dovolenka na horách, sa neocitnú v ťažko riešiteľnej situácii. Zákazník má v podstate k dispozícii určitú sumu, ktorú môže čerpať, kedykoľvek sa mu zachce, a na akýkoľvek účel, zároveň má možnosť vybranú sumu splácať podľa svojich potrieb a možností. Ak sumu uhradí do stanoveného termínu, budú jeho úroky nulové. Súčasťou predmetného textu bola fotografia s vyobrazením druhej staršej ochrannej známky.
- „*Vyberte si svoju kreditnú kartu*“, publikovaný 23. 11. 2009, ktorý poskytol informácie a užitočné tipy pre výber správnej karty. Výhodou kreditných kariet MasterCard je pohodlie pri nakupovaní, možnosť využiť bezúročné obdobie, ako prostriedok na identifikáciu, výhodnejšie platby v zahraničí, pri nákupoch cez internet, pri ktorých spoločnosť MasterCard vyvinula špeciálnu technológiu MasterCard Secure Code, ktorá zamedzuje zneužitie karty počas online nakupovania a zároveň poskytuje vysokú záruku internetovým obchodníkom. Možnosť vybrať si optimálnu kartu ponúka spoločnosť MasterCard na stránkach www.kreditky.sk, kde je možné sa oboznámiť s rôznymi kartami spoločnosti MasterCard,

ktoré si môžu zákazníci porovnať a na základe kritérií vybrať optimálnu platobnú kartu. Súčasťou článku je aj fotografia s vyobrazením druhej staršej ochrannej známky.

- „*J&T Banka uvádza prestížnu platobnú kartu MasterCard World Elite*“, publikovaný 5. 8. 2014, ktorý informoval o ponuke pre klientov J&T Banky, ktorá ako prvá na Slovensku ponúkla možnosť využívať exkluzívnu prémiovú platobnú kartu MasterCard World Elite. Nová karta spoločnosti MasterCard ponúkala klientom bezkontaktnú technológiu PayPass a elegantným dizajnom poskytuje klientom všetky nadštandardné služby privátneho bankovníctva, ako life-style management od J&T Concierge, prestížne cestovné poistenia J&T Exclusive a J&T Premium, golfové poistenie a doplnkové služby IAPA a Priority Pass. V tomto segmente je MasterCard World Elite meradlom toho najlepšieho v oblasti platobných kariet. Súčasťou článku je aj fotografia predmetnej karty s vyobrazením prvej staršej ochrannej známky.
- „*Mastercard má platobnú kartu s čítačkou odtlačkov prstov*“, publikovaný 21. 4. 2017, ktorý informoval o novom zabezpečení kreditných kariet, prostredníctvom čítačky odtlačkov prstov, ktoré sú bežnou súčasťou mnohých mobilov, tabletov a notebookov. V tejto súvislosti MasterCard niekoľko mesiacov testoval novú technológiu, pri ktorej je čítačka zabudovaná priamo do kreditnej karty, má zvýšiť bezpečnosť platieb a nahradiť PIN kód, prípadne ako ďalšia úroveň zabezpečenia má dodať zákazníkovi pocit bezpečia, obzvlášť pri množiacich sa prípadoch zneužitia karty pri neautorizovaných bezkontaktných platbách. Súčasťou článku je aj fotografia karty s biometrickým zabezpečením a vyobrazením piatej staršej ochrannej známky.
- „*Vieme bez čoho sa na dovolenke nezaobídete*“, publikovaný 13. 8. 2018, ktorý informoval o možnostiach a výhodách majiteľov kreditnej karty Mastercard World od VÚB Banky, jedinej zlatej karty, ktorá získala dva roky po sebe ocenenie Zlatá minca v kategórii Kreditné karty. Súčasťou článku je aj fotografia karty s vyobrazením druhej staršej ochrannej známky.

3) Zverejnené články v periodiku SME:

- „*Vítaz aténskeho finále bohatší o 100 miliónov eur*“, publikovaný 22. 5. 2007, ktorý informoval o výške odmeny pre víťaza finálového stretnutia Ligy majstrov medzi AC Miláno a FC Liverpool, vo výške 100 mil. eur, vďaka rastúcemu počtu sponzorov, pričom jeden z hlavných sponzorov patrí spoločnosť MasterCard.
- „*Zbohom, hotovosť*“, publikovaný 23. 12. 2011, ktorý informoval o novej možnosti bezhotovostných platieb, bezkontaktnými kartami, ktoré ako prvé začal presadzovať od roku 2005 MasterCard prostredníctvom technológie PayPass. Súčasťou článku je aj vyobrazenie platobnej karty s druhou staršou ochrannou známkou.
- „*Sporiteľňa blokovala nákupy na webe*“, publikovaný 30. 12. 2011, ktorý informoval o postupe Slovenskej sporiteľne v súvislosti s únikom údajov od partnera kartovej spoločnosti MasterCard. Došlo k zmene v overovaní internetových platieb. Táto zmena vraj bola reakciou na upozornenie kartovej spoločnosti MasterCard, ktorej unikli údaje časti klientov, vzniknuté bezpečnostné riziko riešila vtedy okrem Slovenskej sporiteľne aj VÚB Banka, ktorá ohrozeným klientom bezplatne vymenila platobné karty. Súčasťou publikovaného článku je vyobrazenie druhej staršej ochrannej známky.
- „*Výnosy MasterCard vo štvrtom kvartáli stúpili o štvrtinu*“, publikovaný 6. 2. 2012, ktorý informoval, že spoločnosť MasterCard Incorporated dosiahla vo štvrtom kvartáli roku 2011 zisk 514 mil. USD pri medziročnom náraste o 23,7 %. Ďalej informoval o čistých výnosoch spoločnosti MasterCard, ktoré dosiahli 1,7 mld. USD pri medziročnom náraste 20,2 %, predovšetkým na základe zvýšenia cezhraničných objemov a zvýšenia počtu spracovaných transakcií. Za rok 2011 dosiahla spoločnosť čistý zisk 2,4 mld. USD, resp. 1,9 mld. USD po započítaní osobitnej položky. Ďalej informoval, že spoločnosť MasterCard International spravuje portfólio platobných kariet MasterCard, MasterCard Electronic a Maestro, združuje viac než 5 000 finančných inštitúcií, poskytuje služby malým aj veľkým podnikom a zákazníkovi vo viac ako 200 krajinách sveta.
- „*MasterCard a Visa mohli prísť o údaje k miliónom kariet*“, publikovaný 30. 3. 2012, ktorý informoval o možnom úniku údajov z 50-tisíc kariet, niektoré zdroje hovoria aj o miliónoch, z Americkej firmy, ktorá spracúva pre kartové spoločnosti MasterCard a Visa platby. Súčasťou článku boli aj platobné karty s vyobrazením druhej staršej ochrannej známky.
- „*Nakupovanie na internete bude bezpečnejšie*“, publikovaný 11. 9. 2012, ktorý informoval o platobných kartách PayPass a novej generácii ultrabookov vybavenej technológiou NFC. Spoločnosť MasterCard chce priniesť jednoduché a bezpečné bezhotovostné platby pri nakupovaní cez internet, ktorej základom je bezkontaktná technológia NFC, pri platbe v internetových obchodoch s podporou PayPass postačí len priložiť kartu k ultrabooku a po jednoduchom potvrdení sa platba zrealizuje. Z pohľadu technológií je

- celá transakcia zabezpečená pomocou Intel Identity Protection Technology, ktorá má zabrániť zneužitiu údajov, alebo neoprávneným platbám. Súčasťou článku je vyobrazenie druhej staršej ochrannéj známky.
- „*MasterCard testuje platobnú kartu s displejom*“, publikovaný 9. 11. 2012, ktorý informoval o testovaní novej platobnej karty spoločnosti MasterCard, ktorá je vybavená klávesnicou a displejom, jej úlohou je zvýšiť bezpečnosť transakcií a overiť prístup k doplnkovým službám. Súčasťou článku je vyobrazenie predmetnej platobnej karty spolu s druhou staršou ochrannou známku.
 - „*Brusel chce obmedziť poplatky za platby kartou*“, publikovaný 17. 7. 2013, ktorý informoval o stanovení maximálneho poplatku za transakciu na 0,2 %. Ide o rozhodnutie Európskej komisie, ktorá navrhla celkové zníženie poplatkov za transakcie debetnými kartami. Súčasťou článku je aj fotografia platobnej karty s vyobrazením druhej staršej ochrannéj známky.
 - „*Google vydá k peňaženkám debetné karty*“, publikovaný 21. 11. 2013, ktorý informoval, že používatelia služby Google Wallet získajú v USA možnosť čerpať peniaze zo svojich digitálnych peňaženiek aj prostredníctvom debetnej karty, čím sa im tak otvoria milióny predajných miest vybavených terminálmi pre karty MasterCard, prípadne bankomaty, v ktorých si budú môcť vybrať hotovosť. Súčasťou článku je fotografia platobných kariet s vyobrazením druhej staršej ochrannéj známky.
 - „*Slováci platia čoraz častejšie kartami*“, publikovaný 7. 11. 2014, ktorý informoval o zvýšení používania platobných kariet na Slovenskom trhu, čo vyplynulo z prieskumu Master Index, ktorý si nechala vypracovať spoločnosť MasterCard. Súčasťou článku je aj fotografia s platobnou kartou a vyobrazením druhej staršej ochrannéj známky.
 - „*Európski muži na seba mňajú viac*“, publikovaný 28. 1. 2015, ktorý informoval o výročnom prehľade spoločnosti MasterCard, nazvanom Treat Index o návykoch v nakupovaní. Súčasťou článku je aj fotografia s platobnou kartou a vyobrazením druhej staršej ochrannéj známky.
 - „*6 mýtov o bezkontaktných platbách*“, publikovaný 28. 4. 2015, ktorý informoval o tom, ako bezkontaktné technológie fungujú a poskytol informácie o zabezpečení platobných kariet pred možným zneužitím. Súčasťou článku je aj fotografia s vyobrazením druhej staršej ochrannéj známky.
 - „*MasterCard predpovedá koniec platobných kariet, platiť budeme prsteňmi a kabelkami*“, publikovaný 27. 10. 2015, ktorý informoval o inovatívnych krokoch spoločnosti MasterCard, ktorá odprezentovala svoje nové projekty. Nadviazala spoluprácu s výrobcami každodenných predmetov, aby ukázala ako ich možno využiť pri platbe za tovary a služby. Vychádzala z technológií bezhotovostných platieb, akými sú Apple Pay, Android Pay, či Samsung Pay. Súčasťou článku je fotografia čítačky, ktorá obsahuje vyobrazenie druhej staršej ochrannéj známky.
 - „*Zisk MasterCard klesol v dôsledku vyšších výdavkov*“, publikovaný 28. 4. 2016, ktorý informoval o poklese zisku spoločnosti MasterCard v 1. kvartáli 2016. MasterCard v tejto súvislosti upozornil, že jeho výdavky sa v 1. štvrtroku zvýšia v dôsledku investícií do nových technológií. Súčasťou článku je aj fotografia s vyobrazením štvrtej staršej ochrannéj známky.
 - „*Visa nezabezpečila karty. Hackerom na krádež stačilo pár sekúnd*“, publikovaný 5. 12. 2016, ktorý informoval o útoku hackerov na klientov anglickej Tesco Banky, pri ktorom spôsobili finančné škody vo výške 2,5 milióna libier. V tejto súvislosti MasterCard podobné problémy ako Visa nemal. Kontroluje všetky transakčné siete, aby zneužívaniu kariet zabránil. Súčasťou článku je aj vyobrazenie druhej staršej ochrannéj známky.
 - „*Zisk a tržby Mastercard vzrástli*“, publikovaný 31. 1. 2017, ktorý informoval o pozitívnom hospodárskom výsledku spoločnosti MasterCard, ako aj objeme platieb vykonaných kartami Mastercard. Súčasťou článku je aj fotografia s vyobrazením druhej staršej ochrannéj známky.
 - „*Zabúdate PIN kód? Nové kreditky ho nahradia snímačom odtlačkov*“, publikovaný 21. 4. 2017, ktorý informoval o novej úrovni bezpečnosti pre platby v obchodoch. Ide o úspešne otestované technológie, na základe ktorých sa nasadzuje biometrická novinka do praxe. Biometrická technológia je zabudovaná priamo v platobnej karte, snímanie odtlačkov prstov môže byť náhradou za PIN kód ale aj dodatočnou úrovňou zabezpečenia. Súčasťou článku je vyobrazenie novej platobnej karty s biometrickým snímačom a piatou staršou ochrannou známku.
 - „*Britský súd zamietol žalobu proti MasterCard za premrštené poplatky*“, publikovaný 21. 7. 2017, ktorý informoval o hromadnej žalobe proti spoločnosti MasterCard za premrštené poplatky, ktoré vydavatelia kreditných kariet účtujú bankám spotrebiteľov. Súčasťou článku je aj vyobrazenie druhej staršej ochrannéj známky.
 - „*Prievidza chce byť „smart“ mestom*“, publikovaný 31. 10. 2017, ktorý informoval o spolupráci medzi mestom Prievidza a spoločnosťou Mastercard, ktorej cieľom majú byť moderné technologické riešenia v rámci programu Smart Cities. Spolupráca má prebiehať primárne na báze výmeny odborných poznatkov a informácií pri realizácii projektu v oblastiach ako je verejná doprava či parkovanie, pri

ktorých by bolo možné do budúca platiť platobnými kartami. Súčasťou článku je vyobrazenie piatej staršej ochrannej známky.

- „*Visa, Mastercard a niekoľko bánk sa dohodli na urovnaní sporu*“, publikovaný 18. 9. 2018, ktorý informoval o dohode medzi spoločnosťami Visa, Mastercard a niekoľkými bankami na zaplatenie 6,2 miliardy USD za urovanie časti vyše desaťročného sporu s obchodníkmi. Mastercard zaplatí približne 900 miliónov. Súčasťou článku je aj vyobrazenie druhej staršej ochrannej známky.

Príloha namietateľa č. 4:

Výtlačky a odkaz na webovú stránku namietateľa v slovenskom jazyku z 27. 7. 2017 <http://www.mastercard.com/sk/osobne-karty/index.html>. Vizuál všetkých výtlačkov obsahuje vyobrazenie piatej staršej ochrannej známky.

Výtlačky z webovej lokality namietateľa ďalej obsahujú nasledujúce informácie o:

- nakupovaní pomocou bezkontaktnéj karty MasterCard PayPass, moderný a rýchly spôsob platenia, ktorý informuje o možnostiach platenia prostredníctvom služby PayPass, súčasťou výtlačku je aj vyobrazenie druhej staršej ochrannej známky,
- výhodách služby PayPass a o ďalších možnostiach platenia technológiou bezkontaktnéj platby MasterCard PayPass nielen prostredníctvom platobnej karty, ale aj prostredníctvom mobilného telefónu, hodínok, príviesku na kľúče alebo ďalších zariadení, súčasťou textu sú aj fotografie ponúkaných zariadení s vyobrazením druhej staršej ochrannej známky,
- možnostiach firemných kariet,
- ponúkaných typoch debetných kariet (Maestro, Mastercard Standard, Mastercard Gold) a o možnostiach ich využitia, text obsahuje fotografie ponúkaných kariet, ktorých súčasťou je aj vyobrazenie druhej staršej ochrannej známky,
- ponúkaných typoch kreditných kariet (Standard Mastercard, Charge, Premium) a o možnostiach ich využitia, ktorých súčasťou je aj vyobrazenie druhej staršej ochrannej známky,
- možnostiach využitia Predplatených kariet,
- ponúkaných službách spoločnosti MasterCard v súvislosti s MasterCard Lokátorom, ide webovú a mobilnú aplikáciu na rýchle vyhľadávanie obchodov, v ktorých je možná platba bezkontaktnou technológiou PayPass a ATM Lokátorom, ktorý vyhľadá najbližší bankomat, službe MasterCard Global Service, ktorá je k dispozícii v prípade výskytu núdzových situácií (strata, prípadne iné problémy s platobnou kartou),
- programe MasterCard Elite, ktorý poskytuje zákazníkom luxusné výhody prostredníctvom svojich platobných kariet (MasterCard Gold, MasterCard Platinum, MasterCard World, World Elite a Business), ako aj vyšpecifikovanie výhod pri používaní jednotlivých kariet, súčasťou textu sú aj fotografie predmetných kariet s vyobrazením prvej a druhej staršej ochrannej známky,
- službe masterpass, ktorá zákazníkom umožňuje bezpečne a pohodlne nakupovať prostredníctvom mobilných digitálnych peňaženiek,
- službe MasterCard na splátky, ako inovatívnom riešení pre platby, ktoré dáva držiteľom kariet väčšiu a transparentnejšiu kontrolu na ich výdavkami a zároveň rozširuje možnosti ich nakupovania,
- publikovaných správach o spoločnosti a jej aktivitách prostredníctvom tlačového centra za obdobie od roku 2014 – 2016,
- aktivitách spoločnosti MasterCard Promotion & Offers a o spolupráci so spoločnosťou Disney Company, Coop Nové Zámky, o sponzorských, kultúrnych a dobročinných aktivitách,
- platobných kartách prostredníctvom užitočných informácií, ktoré zákazníkom priblížia ich delenie podľa kritérií, ich výhody, možnosti ich výberu, o procese prebiehania platieb, o ich bezpečnosti, o postupe v prípade straty platobnej karty a ostatné užitočné informácie v súvislosti s používaním platobnej karty,
- spolupráci spoločnosti Mastercard a OSN prostredníctvom Svetového potravinového programu (World Food Program) na inovatívnych riešeniach, ktoré pomáhajú budovať svet bez hladovania.

Z predložených dokladov vyplýva, že všetky pochádzajú z obdobia pred podaním prihlášky zverejneného označenia. Z dokladov ďalej vyplynulo, že namietateľ intenzívne používal predovšetkým druhú a piatu staršiu ochrannú známku, vo vzťahu k tovarom zapísaným pre druhú staršiu ochrannú známku v triedach 9 „*elektronické dátové nosiče vo forme magneticky kódovaných kariet a/alebo kariet s čipmi s integrovanými obvody*“ a 16 „*kreditné karty, šekové karty a debetné karty*“ a pre služby zapísané v triede 36 „*finančné služby vrátane vydávania kreditných kariet, šekových kariet, debetných kariet a kariet s predplateným kreditným zostatkom, spracovanie transakcií s kreditnými kartami*“. Čo sa týka piatej staršej ochrannej známky namietateľ preukázal jej intenzívne používanie vo vzťahu k zapísaným tovarom v triede 9 „*magnetické nosiče údajov, nosiče magnetických údajov, systémy pre čítanie pamäťových kariet a systémy*

pre čítanie dát v pamätiach, vrátane pamätí s integrovanými obvodmi a pamätí bankových kariet, magnetické kódované karty a karty obsahujúce čipy s integrovaným obvodom (smart karty), bezpečnostné zakódované karty, zakódované karty s bezpečnostnými prvkami pre overovacie účely, zakódované karty s bezpečnostnými prvkami pre identifikačné účely, karty so zabudovanými hologramami, úverové karty, bankové karty, kreditné karty, debetné karty, čipové karty, karty s uloženou hodnotou, karty pre prenášanie elektronických dát, platobné karty, všetky kódované, bankové karty vrátane tlačенých bankových kariet a bankových kariet používajúcich magnetické pamäte a pamäte s integrovanými obvodmi, čítačky magnetických kódovaných kariet“ najmä však v súvislosti s platobnými kartami a so zapísanými službami s tým súvisiacimi v triedach 36 a 42. Z dokladov ďalej vyplynulo, že predmetné označenia namietateľ používal v takom rozsahu, že sa stali známymi celosvetovo pre široký okruh spotrebiteľskej verejnosti a to predovšetkým vo vzťahu k realizácii platobných transakcií prostredníctvom tovarov (platobných kariet) namietateľa, ktoré sa stali ich každodennou súčasťou. Rovnako si široký okruh spotrebiteľskej verejnosti vytvára s označeniami namietateľa jednoznačnú súvislosť s finančnými službami, ktoré má zapísané v triede 36. O jeho prestížnom postavení na finančnom trhu svedčia aj jeho hospodárske výsledky. Na základe uvedeného možno konštatovať, že v príslušnom segmente trhu patrí medzi popredné spoločnosti a bezpochyby staršie ochranné známky namietateľa (predovšetkým druhú a piatu staršiu ochrannú známku) možno považovať za ochranné známky s dobrým menom pre tovary ako sú nosiče údajov, konkrétne platobné karty všetkých druhov a finančné služby s nimi súvisiace, tak ako sú konkrétne uvedené vyššie.

Porovnanie označení

Úrad vykonal porovnanie kolíznych označení pri predchádzajúcom posúdení uplatneného námietkového dôvodu podľa ustanovenia 7 a) bod. 2, na základe ktorého bola konštatovaná len minimálna podobnosť z vizuálneho hľadiska pri porovnaní zverejneného označenia s piatou staršou ochrannou známkou a farebná podobnosť obrazového prvku zverejneného označenia a druhej staršej ochrannej známky. Z fonetického a sémantického hľadiska boli kolízne označenia posúdené ako odlišné.

Existencia súvislosti medzi označeniami

V zmysle uplatneného námietkového dôvodu je potrebné posúdiť, či existuje riziko ujmy na právach majiteľa ochrannej známky s dobrým menom tým, že relevantný okruh verejnosti si zblíži tieto ochranné známky, t. j. vytvorí si medzi nimi určitú súvislosť (asociáciu, prepojenie).

Existencia súvislosti medzi porovnávanými označeniami síce nevyplýva priamo zo znenia zákonného ustanovenia, ale je vyjadrená v rozsudkoch Súdneho dvora EÚ (napr. C-40/01 Adidas, C-487/07 a C-252/07 Intel) a má sa posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci.

Medzi týmito okolnosťami sú:

- stupeň podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami,
- povaha tovarov alebo služieb, pre ktoré sú jednotlivé ochranné známky zapísané, blízkosť alebo rozdielnosť týchto tovarov alebo služieb, ako aj dotknutej verejnosti,
- sila dobrého mena skoršej ochrannej známky,
- vnútorný alebo používaním nadobudnutý stupeň rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky,
- existencia nebezpečenstva zámery vo vnímaní verejnosti.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a najmä vzhľadom na stupeň a charakter podobnosti medzi zverejneným označením a druhou a piatou staršou ochrannou známkou, pre ktoré bolo preukázané nadobudnutie dobrého mena možno konštatovať, že riziko ujmy na právach majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom v tom, že by si relevantný okruh verejnosti tieto známky zblížil so zverejneným označením, prípadne si vytvoril medzi nimi určitú súvislosť (asociáciu, prepojenie), nie je možné z dôvodu veľmi nízkeho stupňa ich podobnosti len na základe použitých podobných farieb ich obrazových prvkov predpokladať. Znova je nutné zdôrazniť, že na vytvorenie si súvislosti nepostačuje len podobná farebná kompozícia obrazových prvkov porovnávaných označení, keďže tieto sú navyše graficky stvárnené odlišne, pričom zverejnené označenie obsahuje ako dominantný a rozlišujúci prvok odlišný slovný prvok, ktorý je pre spotrebiteľa určujúci.

Vzhľadom na všetky už uvedené skutočnosti je potrebné uviesť, že nie je pravdepodobné, aby výlučne podobná farebná kombinácia inak odlišne stvárnených obrazových prvkov vyvolali v mysli spotrebiteľa pri vnímaní zverejneného označenia predstavu druhej alebo piatej staršej ochrannej známky. Odlišnosti medzi označeniami sú spôsobilé bezpečne vylúčiť riziko, že by si spotrebiteľia asociovali, či akokoľvek inak spájali zverejnené označenie so staršími ochrannými známkami s dobrým menom.

Na základe uvedených skutočností aj s ohľadom na dobré meno starších ochranných známk (druhej a piatej staršej ochrannej známky), nemožno predpokladať, že by používaním zverejneného označenia došlo k neoprávnenému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk, prípadne by bolo na ujmu ich rozlišovacej spôsobilosti, a preto nie je splnená jedna z kumulatívnych podmienok uvedeného dôvodu a námietky založené na ustanovení § 7 písm. b) citovaného zákona je nutné pokladať za nedôvodné.

Na základe uvedených skutočností je nutné na záver konštatovať, že neboli naplnené podmienky uplatnených námietkových dôvodov podľa ustanovenia § 7 písm. a) a b) zákona o ochranných známkach, 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:

JUDr. Eva Bušová, advokátka
Tobrucká 6
811 02 Bratislava 1

EMTEA s. r. o.
Pribinova 13
071 01 Michalovce 1