





Banská Bystrica 20. 4. 2020


POZ 1050-2015/N-27-2020

ROZHODNUTIE


Vo veci námietok namietateľa Fincentrum a. s., Mlynské Nivy 49/II. 16920, 821 09 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia  do registra ochranných známok, prihláseného 18.5.2015 prihlasovateľom Nadácia PARTNERS, Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, zastúpeným v konaní patentovou zástupkyňou Mgr. Magdalénou Bachratou, Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 1050-2015 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 5.9.2016, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky  , číslo spisu POZ 1050-2015, sa zamietá pre všetky služby v triede 35, pre služby „poskytovanie hotovostných a iných zliav za používanie kreditných kariet; monitorovanie správ o spotrebiteľských úveroch zákazníkov a upozorňovanie, ak v nich dôjde k akýmkoľvek zmenám (finančné služby); faktoring a forfaiting; finančné analýzy; finančné informácie; informácie o poistení, sprostredkovanie poistenia; poradenstvo v oblasti poistenia (poisťovací agenti); uzatváranie poisťiek; investičné služby, kapitálové investície; sprostredkovanie investičných služieb; finančné konzultačné služby; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; oceňovanie nehnuteľností (finančné odhady); finančný lízing; poskytovanie zákaznických vernostných programov; poskytovanie programov odmeňovania pre užívateľov kreditných kariet; úverové agentúry; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); služby elektronických finančných kariet; hotovostné platby; služby platenia účtov; vydávanie debetných kariet; vydávanie nákupných kariet; vydávanie predplatných kariet; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom svetovej počítačovej siete; poisťovníctvo; finančné služby; peňažníctvo; bankovníctvo; finančný manažment; finančné poradenstvo; garancie; záruky; kaucie; vydávanie kreditných kariet; zmenárenské služby; pôžičky (finančné úvery); hypotekárne maklérsťvo; investovanie do cenných papierov; investovanie do fondov; investičné poradenské a konzultačné služby; obchodovanie na burze s cennými papiermi; on line poskytovanie interaktívnych správ a informácií v bankovom a finančnom sektore prostredníctvom internetu; úrazové poistenie; platenie splátok; poisťno-technické služby (štatistika); sprostredkovanie (maklérsťvo); sprostredkovanie poistenia; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľností); financovanie (služby); bankové hypotéky; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; finančné informácie; sprostredkovanie na burze cenných papierov; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok; investovanie do fondov“ v triede 36 a pre všetky služby v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia  do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 1050-2015 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 1.12.2016 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. týkajúce sa všetkých

prihlásených služieb v triedach 35, 36 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil námietky tým, že je majiteľom prihlášky obrazovej ochrannej známky , číslo spisu POZ 1864-2014, proti ktorej prihlasovateľ podal námietky, o ktorých úrad doposiaľ nerozhodol. Za účelom preukázania uvedenej skutočnosti namietateľ predložil rozhodnutie prvostupňového orgánu POZ 1864-2014/N-30-2016/St zo 17.2.2016.

Na základe uvedeného namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia POZ 1050-2015 zamietol.

Listom úradu z 2.1.2017 boli námietky odoslané prihlasovateľovi s tým, že lehota na vyjadrenie sa k ním mu bude stanovená až po právoplatnom ukončení konania o námietkach podaných proti staršej prihláške ochrannej známky namietateľa.

Konanie vo veci námietok proti staršej prihláške ochrannej známke POZ 1864-2014 bolo právoplatne ukončené 10.5.2019 a predmetná prihláška ochrannej známky s právom prednosti od 21.10.2014 bola do registra ochranných známok zapísaná 20.6.2019 pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 36, 38, 39 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Následne listom úradu zo 4.6.2019 bol prihlasovateľ vyzvaný, aby sa k námietkam, ktoré mu boli doručené 9.1.2017, vyjadril a svoje argumenty podložil dôkazmi v lehote do 11.8.2019. Prihlasovateľ bol zároveň poučený, že ak sa v stanovenej alebo predĺženej lehote k námietkam nevyjadrí, úrad rozhodne o nich podľa obsahu spisu v súlade s § 31 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Prihlasovateľ sa v úradom stanovenej ani predĺženej lehote do 11.2.2020 k námietkam nevyjadril.



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.

Namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení účinnom do 13. januára 2019, ktorý bol s účinnosťou od 14. januára 2019 zmenený a doplnený zákonom č. 291/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“).

Podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach 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.


Vzhľadom na skutočnosť, že aj bez vykonaného porovnania je zrejmé, že zverejnené označenie  a staršia ochranná známka  nie sú zhodné, čo je jednou z kumulatívnych podmienok ustanovenia § 7 písm. a) bod 1. zákona o ochranných známkach, úrad bude ďalej posudzovať podané námietky len v súvislosti s ustanovením § 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 zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny 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 so skorším právom prednosti,

- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike 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 zverejneného označenia , číslo spisu POZ 1050-2015, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 18.5.2015 prihlasovateľom Nadácia PARTNERS, Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, a zverejnená vo Vestníku úradu 5.9.2016 pre služby v triedach 35, 36 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Fincentrum a. s., Mlynské Nivy 49/II. 16920, 821 09 Bratislava, je

majiteľom obrazovej ochrannej známky č. 25006  s právom prednosti od 21.10.2014, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 36, 38, 39 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „staršia ochranná známka“).

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre služby:

v triede 35 – „prieskum trhu a marketing; marketingové štúdie; obchodné alebo podnikateľské informácie a obchodný alebo podnikateľský prieskum; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; hospodárske (ekonomické) predpovede; zostavovanie štatistík; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodný manažment a podnikové poradenstvo, poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; pomoc pri riadení obchodných a priemyselných podnikov; administratívne práce; sprostredkovanie obchodu s tovarom; organizovanie, obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); organizovanie a riadenie zákazníckych vernostných programov; podpora predaja zákazníckych vernostných programov (pre tretie osoby); organizovanie obchodných činností zameraných na rast vernosti zákazníkov najmä prostredníctvom kariet na zľavu alebo klubových kariet; podpora predaja zákazníckych vernostných kariet (pre tretie osoby); obchodno-marketingové služby v oblasti vernostných programov; organizovanie a riadenie vernostných programov zákazníkov na obchodné alebo reklamné účely; podpora predaja (pre tretie osoby) prostredníctvom zákazníckych vernostných, bonusových a splátkových programov, prostredníctvom kreditných kariet a finančných služieb; podpora predaja prostredníctvom vernostných a bonusových programov pre užívateľov kreditných kariet, najmä prostredníctvom poskytovania hotovostných a iných zliav za používanie kreditných kariet; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti obchodnej správy a obchodnej administratívy siete obchodov a obchodných stredísk; fakturácie; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; zbieranie údajov do počítačových databáz; komerčné informačné kancelárie; reklamné služby; obchodná administratíva; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; podpora predaja (pre tretie osoby); služby porovnávania cien; predvádzanie tovaru; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; vzťahy s verejnosťou; reklamné agentúry; správa počítačových súborov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; analýzy nákladov; prenájom reklamných plôch; poskytovanie informácií o službách uvedených v triede 35 tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; podpora predaja finančných účtov prostredníctvom organizovania podnecujúcich odmeňovacích programov; marketingové služby v oblasti finančníctva, poisťovníctva a investícií; podpora predaja v oblasti otvorenia a vedenia finančných produktov, účtov pasív a účtov spotrebiteľských úverov prostredníctvom finančných bonusových a podnecujúcich programov; zostavovanie štatistík; optimalizácia internetových vyhľadávačov; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; platené reklamné služby typu klikni sem; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti služieb uvedených v triede 36 tohto zoznamu“.

v triede 36 – „poskytovanie hotovostných a iných zliav za používanie kreditných kariet; monitorovanie správ o spotrebiteľských úveroch zákazníkov a upozorňovanie, ak v nich dôjde k akýmkoľvek zmenám (finančné služby); faktoring a forfaiting; finančné analýzy; finančné informácie; informácie o poistení, sprostredkovanie poistenia; poradenstvo v oblasti poistenia (poisťovací agenti); uzatváranie poisťiek; investičné služby, kapitálové investície; sprostredkovanie investičných služieb; finančné konzultačné služby; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; prenájom nehnuteľnosti; správa nehnuteľností, oceňovanie nehnuteľnosti (finančné odhady); sprostredkovanie nehnuteľnosti; finančný lízing; obstarávateľská činnosť v oblasti správy a prenájmu nehnuteľnosti; poskytovanie zákaznických vernostných programov; poskytovanie programov odmeňovania pre užívateľov kreditných kariet; úverové agentúry; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); služby elektronických finančných kariet; hotovostné platby; služby platenia účtov; vydávanie debetných kariet; vydávanie nákupných kariet; vydávanie predplatných kariet; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom svetovej počítačovej siete; poisťovníctvo; finančné služby; peňažníctvo; bankovníctvo; finančný manažment; finančné poradenstvo; garancie; záruky; kaucie; vydávanie kreditných kariet; zmenárenské služby; realitné kancelárie, poskytovanie informácií o službách uvedených v triede 36 tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; pôžičky (finančné úvery); realitné maklérsťvo; hypotekárne maklérsťvo; investovanie do cenných papierov; investovanie do fondov; investičné poradenské a konzultačné služby; obchodovanie na burze s cennými papiermi; on-line poskytovanie interaktívnych správ a informácií v bankovom a finančnom sektore prostredníctvom internetu; úrazové poistenie; platenie splátok; poisťno-technické služby (štatistika); sprostredkovanie (maklérsťvo); sprostredkovanie poistenia; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); financovanie (služby); bankové hypotéky; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; finančné informácie; sprostredkovanie na burze cenných papierov; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok; investovanie do fondov“.

v triede 41 – „organizovanie vzdelávacích kurzov; organizovanie školení; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie kultúrnych podujatí (okrem reklamných); koučovanie (školenie); individuálne vyučovanie; odborné preškoľovanie; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie konferencií; vzdelávanie; vyučovanie; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; akadémie (vzdelávanie)“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 9 – „elektronické publikácie (sťahovateľné); magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy)“.

v triede 16 – „knihy; časopisy (periodiká); tlačoviny; letáky; príručky; brožúry; fotografie; tlačiarenské výrobky; tlačené publikácie; periodiká“.

v triede 35 – „reklamné služby; marketing; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie reklamných textov; rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných brožúr; vydávanie reklamných katalógov; umiestňovanie reklamných nálepiek na tovar; reklama na bilbordoch; rozhlasová reklama; televízna reklama; aktualizovanie reklamných materiálov; reklama v oblasti bankovníctva; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); obchodné poradenské služby; obchodné konzultačné služby; poskytovanie reklamných informácií; aktualizácia a údržba údajov o obchodných kontaktoch v počítačových databázach; ekonomické konzultačné služby; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; poradenstvo pri riadení podnikov; obchodný manažment; prieskum trhu; zbieranie údajov do počítačových databáz; organizovanie reklamných spotrebiteľských súťaží“.

v triede 36 – „finančné poradenstvo; poradenstvo v oblasti bankových služieb; poisťovníctvo; garancie, záruky, kaucie; finančné analýzy“.

v triede 38 – „posielanie správ; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítača; poskytovanie informácií o rozhlasovom vysielaní; poskytovanie informácií o televíznom vysielaní; poskytovanie informácií o bezdrôtovom vysielaní; komunikácia prostredníctvom optických sietí; komunikácia prostredníctvom satelitov; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete“.

v triede 39 – „*doručovanie kníh; doručovanie novín a časopisov*“,

v triede 41 – „*vydávanie kníh; on-line vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie živých vystúpení; organizovanie čitateľských ankiet; organizovanie diváckych ankiet*“.

Pred samotným porovnaním tovarov je potrebné uviesť, že na účely posúdenia podobnosti tovarov, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámenny, nie je rozhodné formálne zatriedenie služieb do konkrétnej triedy, ale zohľadňujú sa 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 doplňujúci 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.

Služby „*prieskum trhu a marketing; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; zbieranie údajov do počítačových databáz; reklamné služby; obchodná administratíva; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav*“ sú obsiahnuté v zozname služieb prihlásených v triede 35 pre zverejnené označenie a zároveň aj v zozname služieb zapísaných v triede 35 pre staršiu ochrannú známku, a preto ide o zhodné služby.

Ďalšie prihlásené služby „*marketingové štúdie; marketingové služby v oblasti finančníctva, poisťovníctva a investícií*“ v triede 35 pre zverejnené označenie možno aj bez podrobnej analýzy považovať za zhodné so zapísanou službou „*marketing*“ v triede 35 pre staršiu ochrannú známku, pretože služba „*marketing*“, ako širšia všeobecná kategória, zahŕňa aj konkrétne špecifické druhy prihlásených služieb súvisiace s marketingom.

Prihlásené služby „*organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; predvádzanie tovaru; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; vzťahy s verejnosťou; reklamné agentúry; prenájom reklamných plôch; platené reklamné služby typu klikni sem*“ v triede 35 pre zverejnené označenie sú zhodné a vo vysokej miere podobné so zapísanými službami „*reklamné služby; marketing; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie reklamných textov; rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných brožúr; vydávanie reklamných katalógov; umiestňovanie reklamných nálepiek na tovar; reklama na bilbordoch; rozhlasová reklama; televízna reklama; aktualizovanie reklamných materiálov; reklama v oblasti bankovníctva; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod*“ v triede 35 pre staršiu ochrannú známku, pretože uvedené prihlásené aj zapísané služby sledujú rovnaký cieľ, t. j. týkajú sa reklamnej činnosti a marketingu, a preto sú určené rovnakej spotrebiteľskej verejnosti na rovnaký účel a môžu mať rovnakých poskytovateľov.

Ďalšie prihlásené služby v triede 35 „*administratívne práce; administratívne spracovanie obchodných objednávok*“ možno považovať za podobné so zapísanou službou „*obchodná administratíva*“ pre staršiu ochrannú známku v tej istej triede 35, pretože uvedené prihlásené služby a aj zapísaná služba sa týkajú rovnako obchodnej administratívy. Tiež majú zhodných poskytovateľov a sú určené rovnakým konečným spotrebiteľom.

Pre prihlásené služby v triede 35 „*správa počítačových súborov; optimalizácia internetových vyhľadávačov; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; on-line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb*“ možno aj bez podrobnej analýzy konštatovať zhodnosť, resp. vysokú podobnosť so službami zapísanými v triede 35 „*vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); aktualizácia a údržba údajov o obchodných kontaktoch v počítačových databázach; zbieranie údajov do počítačových databáz*“ pre staršiu ochrannú známku, keďže môžu byť poskytované rovnakým subjektom za rovnakým cieľom pre rovnakých spotrebiteľov.

Zvyšné prihlásené služby pre zverejnené označenie v triede 35 „*obchodné alebo podnikateľské informácie a obchodný alebo podnikateľský prieskum; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie*

osoby; hospodárske (ekonomické) predpovede; zostavovanie štatistík; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; pomoc pri riadení obchodných a priemyselných podnikov; sprostredkovanie obchodu s tovarom; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); organizovanie a vedenie zákazníckych vernostných programov; podpora predaja zákazníckych vernostných programov (pre tretie osoby); organizovanie obchodných činností zameraných na rast vernosti zákazníkov, najmä prostredníctvom kariet na zľavu alebo klubových kariet; podpora predaja zákazníckych vernostných kariet (pre tretie osoby); obchodno-marketingové služby v oblasti vernostných programov; organizovanie a riadenie vernostných programov zákazníkov na obchodné alebo reklamné účely; podpora predaja (pre tretie osoby) prostredníctvom zákazníckych vernostných, bonusových a splátkových programov, prostredníctvom kreditných kariet a finančných služieb; podpora predaja prostredníctvom vernostných a bonusových programov pre užívateľov kreditných kariet, najmä prostredníctvom poskytovania hotovostných a iných zliav za používanie kreditných kariet; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti obchodnej správy a obchodnej administratívy siete obchodov a obchodných stredísk; fakturácie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; komerčné informačné kancelárie; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; podpora predaja (pre tretie osoby); služby porovnávania cien; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; analýzy nákladov; poskytovanie informácií o službách uvedených v triede 35 tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; podpora predaja finančných účtov prostredníctvom organizovania podnecujúcich odmeňovacích programov; podpora predaja v oblasti otvorenia a vedenia finančných podnikov, účtov pasív a účtov sprostredkovateľských úverov prostredníctvom finančných bonusových a podnecujúcich programov; zostavovanie štatistík; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti služieb uvedených v triede 36 tohto zoznamu“ možno považovať za zhodné so zapísanou službou „obchodný manažment“ v triede 35 pre staršiu ochrannú známku, vzhľadom na to, že pod obchodný manažment možno zahrnúť rôzne činnosti spojené s riadením spoločnosti, ako je napr. kontrola, vedenie, monitorovanie, organizácia a plánovanie podpory predaja, pričom tieto služby zahŕňajú aj akékoľvek poradenské a pomocné činnosti, ktoré môžu byť užitočné pri riadení podniku.

Služby „finančné analýzy; poisťovníctvo; finančné poradenstvo; garancie; záruky; kaucie“ v triede 36 sú obsiahnuté v zozname prihlásených a zároveň aj v zozname zapísaných služieb v rovnakej triede 36, a preto ide o zhodné služby.

Ďalšie prihlásené služby „poskytovanie hotovostných a iných zliav za používanie kreditných kariet; monitorovanie správ o spotrebiteľských úveroch zákazníkov a upozorňovanie, ak v nich dôjde k akýmkoľvek zmenám (finančné služby); faktoring a forfaiting; finančné informácie; investičné služby, kapitálové investície; sprostredkovanie investičných služieb; finančné konzultačné služby; finančný lízing; poskytovanie zákazníckych vernostných programov; poskytovanie programov odmeňovania pre užívateľov kreditných kariet; úverové agentúry; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); služby elektronických finančných kariet; hotovostné platby; služby platenia účtov; vydávanie debetných kariet; vydávanie nákupných kariet; vydávanie predplatných kariet; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom svetovej počítačovej siete; finančné služby; peňažníctvo; bankovníctvo; finančný manažment; vydávanie kreditných kariet; zmenárenské služby; pôžičky (finančné úvery); hypotekárne maklérstvo; investovanie do cenných papierov; investovanie do fondov; investičné poradenské a konzultačné služby; obchodovanie na burze s cennými papiermi; on line poskytovanie interaktívnych správ a informácií v bankovom a finančnom sektore prostredníctvom internetu; platenie splátok; financovanie (služby); bankové hypotéky; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; finančné informácie; sprostredkovanie na burze cenných papierov; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok; investovanie do fondov“ v triede 36 možno považovať za podobné so zapísanými službami „finančné poradenstvo; poradenstvo v oblasti bankových služieb; finančné analýzy“ v triede 36 pre staršiu ochrannú známku, keďže ide o prelínajúce sa finančné a bankové služby, ktoré vzájomne spolu súvisia a dopĺňajú sa a v konečnom dôsledku sledujú rovnaký účel, tiež môžu mať zhodných poskytovateľov a sú určené rovnakým konečným spotrebiteľom.

Prihlásené služby v triede 36 „informácie o poistení, sprostredkovanie poistenia; poradenstvo v oblasti poistenia (poisťovací agenti); uzatváranie poisťiek; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; úrazové poistenie; poisťno-technické služby (štatistika); sprostredkovanie (maklérstvo); sprostredkovanie poistenia“, ktoré sa týkajú služieb v oblasti poisťovníctva, sú zahrnuté vo všeobecnej skupine zapísaných služieb „poisťovníctvo“ v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku, sú rovnako poskytované pre rovnakých spotrebiteľov za rovnakým cieľom, ide teda o služby zhodné.

Ďalšie prihlásené služby v triede 36 „*oceňovanie nehnuteľnosti (finančné odhady); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti)*“ možno považovať za podobné so zapísanými službami „*finančné poradenstvo; poradenstvo v oblasti bankových služieb; finančné analýzy*“ v triede 36 pre staršiu ochrannú známku, pretože majú zvyčajne zhodných poskytovateľov, aj distribučné kanály a sú určené rovnakým konečným spotrebiteľom.

Zvyšné prihlásené služby v triede 36 „*prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností; obstarávateľská činnosť v oblasti správy a prenájmu nehnuteľností; realitné kancelárie, poskytovanie informácií o službách uvedených v triede 36 tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; realitné makléristvo*“, ktoré súvisia s nehnuteľnosťami, s ich prenájomom, správou, obstarávaním, možno považovať za odlišné od zapísaných tovarov a služieb pre staršiu ochrannú známku, pretože sa týkajú celkom odlišnej oblasti ako tovary a služby namietateľa a ani navzájom nesúvisia, a tak ich spotrebiteľ nebude dávať do súvislosti s namietateľom.

Prihlásené služby v triede 41 „*organizovanie kultúrnych podujatí (okrem reklamných); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží*“ možno považovať za podobné vo vysokej miere so zapísanými službami „*organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie živých vystúpení; organizovanie čitateľských ankiet; organizovanie diváckych ankiet*“ pre staršiu ochrannú známku v tej istej triede 41, pretože uvedené prihlásené a aj zapísané služby sledujú rovnaký cieľ, t. j. týkajú sa zábavy. Tiež majú zhodných poskytovateľov a sú určené rovnakým konečným spotrebiteľom.

Ďalšie prihlásené služby v triede 41 „*koučovanie (školenie); individuálne vyučovanie; odborné preškolenie; vzdelávanie; vyučovanie; akadémia (vzdelávanie); organizovanie vzdelávacích kurzov; organizovanie školení; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie konferencií*“, ktorých cieľom je vzdelávanie, resp. organizovanie vzdelávacích aktivít, možno považovať za podobné v nízkej miere so zapísanými tovarmi „*elektronické publikácie (sťahovateľné)*“ v triede 9, tiež so zapísanými tovarmi „*knihy; časopisy (periodiká); príručky; brožúry; tlačene publikácie; periodiká*“ v triede 16, ďalej so zapísanými službami „*organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie reklamných spotrebiteľských súťaží*“ v triede 35 a so zapísanými službami „*vydávanie kníh; on-line vydávanie elektronických kníh a časopisov; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie čitateľských ankiet*“ v triede 41 pre staršiu ochrannú známku, pretože sú navzájom komplementárne a spotrebiteľia tak môžu očakávať, že subjekty poskytujúce rôzne vzdelávacie aktivity, výstavy a podobne sa môžu podieľať aj na vydávaní časopisov, publikácií a kníh a ďalších sprievodných služieb, keďže uvedené zapísané tovary a služby sú nevyhnutnou a doplnkovou súčasťou aktivít poskytovaných prihlasovateľom.

Porovnanie tovarov zverejneného označenia a staršej ochrannej známky možno zhrnúť do konštatovania, že všetky prihlásené služby v triedach 35 a 41 a časť prihlásených služieb v triede 36 sú zhodné a/alebo v určitej miere podobné so zapísanými službami pre staršiu ochrannú známku v rovnakých triedach 35, 36 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1050-2015)



Staršia ochranná známka
(ochranná známka č. 250063)



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 a pozostáva zo slovných prvkov „FINANČNÝ“ a „KOMPAS.SK“, ktoré sú napísané písmenami veľkej tlačenej abecedy v dvoch riadkoch pod sebou. V prvom riadku sa nachádza slovný prvok „FINANČNÝ“, ktorý je napísaný sivou farbou a s väčšími medzermi medzi jednotlivými

písmenami. Pod týmto slovným prvkom je umiestnený slovný prvok „KOMPAS“, ktorý je napísaný bordovou farbou a v porovnaní so slovným prvkom „FINANČNÝ“ väčším a tučnejším písmom. Za týmto slovným prvkom nasleduje „bodka“ a skupina dvoch písmen „SK“, ktoré sú napísané tiež bordovou farbou a rovnakým typom písma, avšak menšej veľkosti, ako pred nimi umiestnený slovný prvok „KOMPAS“. Ďalej pozostáva z jednoduchého obrazového prvku umiestneného pred slovnými prvkami „FINANČNÝ“ a „KOMPAS.SK“, ktorý pripomína kompas kruhového tvaru znázornený tenkou sivou linajkou, šípka ktorého ukazuje smer k slovnému prvku „FINANČNÝ“ a je bordovej farby.

Staršia ochranná známka je obrazová vo farebnom vyhotovení sivej, bielej a bordovej farby. Pozostáva zo slovných prvkov „finančný“ a „KOMPAS“, ktoré sú umiestnené v dvoch riadkoch pod sebou. Prvý z nich je napísaný písmenami malej tlačenej abecedy tak, že jeho úvodná časť „fin“ je napísaná bordovou farbou a je umiestnená na bielom pozadí obdĺžnikového tvaru. Jeho koncová časť „ančný“ je napísaná bielou farbou a je umiestnená na borovom pozadí obdĺžnikového tvaru s jednou kratšou stranou vypuklou von. Vo vypuklej časti obdĺžnika sa nachádza kompas kruhového tvaru v bielom vyhotovení s ciferníkom v sivej farbe, ktorého bordová šípka ukazuje smer k písmenu „f“ umiestnenému na ciferníku a zároveň k slovnému prvku „finančný“, a ktorej opačná strana je opatrená spätným hákom. Slovný prvok „KOMPAS“ sa nachádza v druhom riadku pod slovným prvkom „finančný“ a je napísaný písmenami veľkej tlačenej abecedy bielou farbou na kontrastnom bordovom pozadí. Úvodné písmeno „K“ tohto slovného prvku je oproti jeho zvyšným písmenám „OMPAS“ napísané o málo hrubším a väčším písmom.

Z vizuálneho hľadiska ide pri porovnaní zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou o porovnanie obrazových farebných označení. Sporné označenia sú vyhotovené tak, že pri pohľade na ne pozornosť spotrebiteľov prednostne upútajú v oboch označeniach slovné prvky „FINANČNÝ“, resp. „finančný“ a „KOMPAS“. Tiež možno predpokladať, že spotrebiteľia neprehliadnu ani v nich použitý obrazový prvok v podobe kompasu, ktorý je v oboch prípadoch umiestnený pred ich slovnými prvkami, a je v podstate len obrazovým vyjadrením ich zhodného slovného prvku „KOMPAS“. Slovné prvky dotknutých označení sú takmer zhodné, odlišujú sa len tým, že v staršej ochrannej známke je slovný prvok „finančný“ napísaný písmenami malej tlačenej abecedy a je farebne rozdelený na dve časti „fin“ a „ančný“ a vo zverejnenom označení je napísaný písmenami veľkej tlačenej abecedy a je doplnený „bodkou“ a skupinou písmen „SK“ za slovným prvkom „KOMPAS“, čo je vlastne internetová doména pre Slovenskú republiku. Pri porovnaní sporných označení z vizuálneho hľadiska nemožno opomenúť ani ich rovnaké farebné vyhotovenie, keďže je v nich použitá rovnaká sivá a bordová farba. Vzhľadom na uvedené skutočnosti možno konštatovať vysokú mieru vizuálnej podobnosti medzi dotknutými označeniami.

Z fonetického hľadiska je porovnanie označení založené na zvukovom vneme vyvolanom slovnými prvkami obsiahnutými v nich, a tak zverejnené označenie spotrebiteľia prečítajú ako „fi-nan-čný kom-pas bod-ka es ka“, resp. skrátené ako „fi-nan-čný kom-pas“ a staršiu ochrannú známku ako „fi-nan-čný kom-pas“ (obrazový prvok s najväčšou pravdepodobnosťou nebude reprodukován vôbec). Z uvedeného vyplýva, že pri fonetickej reprodukcii slovných prvkov dotknutých označení zaznie päť zhodných slabík, resp. pri plnej interpretácii slovných prvkov zverejneného označenia na ich konci zaznejú navyše štyri slabiky „bod-ka es ka“, ktoré nemajú zvukový náprotivok v staršej ochrannej známke. Nemožno však vylúčiť, že spotrebiteľia internetovú doménu pre Slovenskú republiku neprečítajú alebo ju pri rýchlejšom vyslovovaní slovných prvkov zverejneného označenia prepočujú, a preto možno konštatovať, že dotknuté označenia sú vo vysokej miere podobné aj z fonetického hľadiska, resp. zhodné.

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.

V predmetnom prípade možno predpokladať, že slovné prvky „FINANČNÝ“ a „KOMPAS.SK“ zverejneného označenia spotrebiteľia vyhodnotia ako odkaz na internetovú stránku určenú pre Slovenskú republiku s významom „*orientácia alebo smerovanie na finančníctvo*“, resp. s významom „*správny kurz vo svete financií*“, pričom obrazový prvok (vyobrazenie kompasu) bude význam uvedených slovných prvkov zverejneného označenia len umocňovať. Čo sa týka slovných prvkov „finančný“ a „KOMPAS“ staršej ochrannej známky a jej obrazového prvku v podobe kompasu, aj tu možno predpokladať, že ich spotrebiteľia vyhodnotia ako „*orientácia alebo smerovanie na finančníctvo*“, resp. ako „*správny kurz vo svete financií*“. Na základe zistených skutočností možno konštatovať, že porovnávané označenia sú zhodné zo sémantického hľadiska.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosťou zámény je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že tovary alebo služby označené posudzovanými označeniami pochádzajú od jedného podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámény je nutné posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých okolností týkajúcich sa konkrétnej veci. Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou porovnávaných označení a podobnosťou označovaných tovarov a služieb. Pri posudzovaní označení je potrebné tiež vziať do úvahy skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma označenia ako celky a neskúma ich jednotlivé detaily a navyše má len zriedka možnosť vykonať priame porovnanie označení, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý označenia zanechali v jeho pamäti. Rovnako je potrebné tiež vziať do úvahy aj kompenzačný princíp, ktorý hovorí, že nízka miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti relevantného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb. Čo sa týka všetkých prihlásených ako aj zapísaných služieb, možno pri nich očakávať z pohľadu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti zvýšenú mieru pozornosti pri ich výbere s ohľadom na ich vyššiu finančnú a odbornú náročnosť.

K celkovému hodnoteniu podobnosti zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou je potrebné uviesť, že na základe ich porovnania zo všetkých troch posudzovaných hľadísk boli sporné označenia posúdené ako vo vysokej miere podobné z vizuálneho hľadiska, vysoko podobné, resp. až zhodné z fonetického hľadiska a zhodné aj zo sémantického hľadiska. Uvedené konštatovania sú založené na obsahnutých takmer zhodných slovných prvkoch, líšiacich sa len použitou internetovou doménou vo zverejnenom označení, a tiež na rovnakom obrazovom prvku v podobe kompasu použitom v oboch označeniach, ich rovnakej kompozícii a aj ich farebnom vyhotovení s použitím rovnakej sivej a bordovej farby. K uvedenému považuje úrad za potrebné ďalej uviesť, že pri vizuálnom porovnaní pokiaľ označenia obsahujú slovnú a aj obrazovú zložku, slovný prvok má na spotrebiteľa logicky silnejší dopad ako obrazový prvok, pretože spotrebiteľia obvykle neanalyzujú označenia, ale vyjadrujú sa o označeniach prostredníctvom ich slovných prvkov, a týmto preto prirodzene venujú aj väčšiu pozornosť. Zároveň je tiež potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že spotrebiteľ obvykle nemá možnosť porovnávať tieto označenia reálne vedľa seba, preto sa spoľahne len na pamäťovú stopu, ktorú si uchoval v povedomí, a preto si zapamätá najmä slovné prvky „FINANČNÝ“ a „KOMPAS.SK“ zverejneného označenia a slovné prvky „finančný“ a „KOMPAS“ staršej ochrannej známky a mierne odlišné stvárnenie obrazového prvku, ktorý je len vyjadrením ich zhodného slovného prvku „KOMPAS“ mu pri orientácii na trhu nepomôže.

Vzhľadom na uvedené možno celkovú podobnosť sporných označení zhodnotiť ako vyššiu, a preto aj pri zohľadnení vyššej pozornosti spotrebiteľa vo vzťahu k službám, ktoré boli posúdené ako zhodné a/alebo podobné so službami staršej ochrannej známky v triedach 35, 36 a 41, a to aj pre tie, ktoré sú podobné len v nízkej miere, nemožno vylúčiť to, že spotrebiteľia sa budú domnievať, že zverejneným označením označené služby pochádzajú od rovnakého alebo ekonomicky prepojeného subjektu ako tovary a služby namietateľa. Uvedené vedie k záveru, že pravdepodobnosť ich zámény a aj ich asociácie nie je možné vylúčiť. V danom prípade bolo tiež opodstatnené vziať do úvahy aj uplatnenie kompenzačného princípu, ktorý hovorí, že nižšia miera podobnosti, ktorá bola konštatovaná pre niektoré prihlásené služby v triede 41, je v danom prípade kompenzovaná vyššou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami.

Námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vyžaduje kumulatívne splnenie podmienky zhody alebo podobnosti služieb aj označení, ktorá bola v danom prípade naplnená pre všetky prihlásené služby v triede 35 a 41 a pre niektoré prihlásené služby v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vzťahu k časti prihlásených služieb v triede 36, ktoré boli tiež napadnuté námietkami a posúdené ako nepodobné so zapísanými tovarmi a službami pre staršiu ochrannú známkou, je potrebné uviesť, že nebola naplnená jedna z kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu, a preto je nutné pre prihlásené služby *„prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností; obstarávateľská činnosť v oblasti správy a prenájmu nehnuteľností; realitné kancelárie, poskytovanie*

informácií o službách uvedených v triede 36 tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; realitné maklérstvo“, považovať predmetné námietky za nedôvodné.

Vzhľadom na všetky skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 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
riadiťka
odboru sporových konaní

Doručiť:

Fincentrum a. s.
Mlynské Nivy 49/II. 16920
821 09 Bratislava

Mgr. Magdaléna Bachratá
Krasovského 13
851 01 Bratislava