




Banská Bystrica 13. 1. 2020
OZ 245107/I-2-2020


ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Gibson Trade s. r. o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha, Česká republika, zastúpeného v konaní spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06





Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 245107  majiteľa Poštová banka, a. s., Dvořákovo nábřeží 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 37 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 245107 za neplatnú sa zamieta.

Odôvodnenie:

Úradu bol 11.12.2018 doručený návrh na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 245107  (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktorý sa týkal časti tovarov a služieb zapísaných v triedach 9, 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ poukázal na to, že je majiteľom starších ochranných znáмок, ktoré sú podobné s napadnutou ochrannou známkou a zároveň sú zapísané pre zhodné a podobné tovary a služby, v dôsledku čoho existuje pravdepodobnosť ich zámene na strane verejnosti. Ide o:

- obrazovú ochrannú známku  č. OZ 243982, zapísanú pre služby v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, s právom prednosti od 17.6.2016 (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“),
- obrazovú ochrannú známku  č. OZ 243981, zapísanú pre služby v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, s právom prednosti od 17.6.2016 (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“),
- obrazovú ochrannú známku  č. OZ 243980, zapísanú pre služby v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, s právom prednosti od 17.6.2016 (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka“) a
- obrazovú ochrannú známku  č. OZ 243979, zapísanú pre služby v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, s právom prednosti od 17.6.2016 (ďalej aj „štvrtá ochranná známka“).

Porovnanie zapísaných služieb v triedach 35 a 36 napadnutej ochrannej známky so službami zapísanými v triedach 35 a 36 pre staršie ochranné známky navrhovateľ vyhodnotil konštatovaním ich zhodnosti a podobnosti. Zhodnosť a podobnosť navrhovateľ odôvodnil aj pre časť tovarov z triedy 9 zapísaných pre napadnutú ochrannú známku so službami zapísanými pre staršie ochranné známky, pretože tovary sú priamo používané a nevyhnutné na poskytovanie a zaistenie služieb v triede 36 starších ochranných známok.

Pred samotným porovnaním označení navrhovateľ podrobne opísal obrazové aj slovné prvky tvoriace staršie ochranné známky a napadnutú ochrannú známku. Z vizuálneho hľadiska navrhovateľ poukázal na zhodnú kompozíciu označenia napadnutej ochrannej známky s označením prvej a druhej staršej ochrannej známky, a to z toho dôvodu, že sú zhodne tvorené dominantným obrazovým prvkom v tvare kružnice, napravo od ktorého sa nachádza veľmi podobné slovné spojenie „bankovy poradca“ vs „poštová banka“. Porovnávané označenia z vizuálneho hľadiska vyhodnotil ako veľmi podobné.

Z fonetického hľadiska navrhovateľ konštatoval výraznú podobnosť, keďže porovnávané označenia pozostávajú zhodne z dvoch slovných prvkov, pričom prvé slovné prvky *bankovy/poštová* sú trojslabičné a druhé slovné prvky *poradca/banka* sú tiež veľmi podobnej dĺžky – trojslabičný prvok vs dvojslabičný prvok.

Ako veľmi podobné vyhodnotil navrhovateľ porovnávané označenia aj zo sémantického hľadiska, pretože slovný prvok „bankovy poradca“ vs „poštová banka“ u spotrebiteľov jednoznačne evokujú zhodné bankové služby a bankové poradenstvo.

Navrhovateľ na základe uvedeného skonštatoval, že celkový dojem, ktorý poskytuje napadnutá ochranná známka a prvá a druhá staršia ochranná známka je veľmi podobný.

Pri porovnaní označenia napadnutej ochrannej známky s treťou a štvrtou staršou ochrannou známkou navrhovateľ upozornil na to, že kompozícia označenia napadnutej ochrannej známky a tretej staršej ochrannej známky je zhodná, len namiesto slovných prvkov „bankovy poradca“ sú v nej umiestnené len slovné prvky vytvorené zo začiatkových dvoch písmen, a to „ba“ a „po“. Porovnávané označenia vyhodnotil ako podobné z vizuálneho aj fonetického hľadiska, a doplnením vlastných slovných prvkov „poštová banka“ majiteľ nevyvylučil pravdepodobnosť zámény s ochrannými známkami navrhovateľa.

Navrhovateľ podotkol, že si kompozične vytvoril známkový rad založený na obrazovom prvku kružnice, ktorý je doplnený o slovné prvky vyhotovené v dvoch riadkoch pod sebou, a preto vzhľadom na kompozíciu napadnutej ochrannej známky a zhodnosť a podobnosť niektorých tovarov a služieb, sa spotrebiteľ môže mylne domnievať, že napadnutá ochranná známka je ďalšou z radu známok navrhovateľa.

Navrhovateľ vyhodnotil relevantného spotrebiteľa ako širokú verejnosť, ktorá využíva reklamné, bankové či poisťovnícke služby, pričom stupeň pozornosti takéhoto spotrebiteľa je priemerný.

V závere navrhovateľ navrhol vyhlásiť ochrannú známku č. 245107 za neplatnú pre časť tovarov v triede 9 a služby v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 3.1.2019 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu písu.

Majiteľ vo vyjadrení doručenom úradu 28.2.2019 uviedol, že s tvrdenými skutočnosťami sa nestotožňuje. K vizuálnemu porovnaniu označenia napadnutej ochrannej známky s prvou a druhou staršou ochrannou známkou majiteľ skonštatoval, že označenie napadnutej ochrannej známky bude verejnosť vnímať predovšetkým prostredníctvom slovného prvku „poštová banka“, ktorý je v označení určujúci a na jeho základe spotrebiteľ zaradí služby majiteľa. Majiteľ poukázal na fakt, že v prípade označení tvorených kombináciou obrazového a slovného prvku spotrebiteľa prednostne vnímajú slovné prvky a až potom obrazové, pretože je jednoduchšie na označenie odkázať pomocou slova ako opisom obrazového prvku.

Majiteľ podrobne opísal odlišnosti vplývajúce na vizuálne porovnanie napadnutej ochrannej známky a prvej a druhej staršej ochrannej známky, pričom rozdiely našiel nielen v slovných prvkoch „poštová banka“ vs „bankovy poradca“, ale aj vo vyhotovení obrazového prvku – kružnici, a sporné označenia tak podľa jeho názoru vyvolávajú odlišný vizuálny vnem.

Vizuálne porovnanie napadnutej ochrannej známky s tret'ou a štvrtou staršou ochrannou známkou majiteľ po ich podrobnom porovnaní vyhodnotil konštatovaním nepodobnosti.

V rámci vizuálneho porovnania sa majiteľ venoval aj charakteristike všeobecných, jednoduchých obrazových prvkov v označeniach, medzi ktoré možno zahrnúť aj kružnicu použitú v sporných označeniach. Poukázal na predchádzajúce rozhodnutia úradu, v ktorých bolo skonštatované, že uplatnenie jednoduchých geometrických obrazcov v označeniach je bežné, a na ich základe nemožno predpokladať upútanie pozornosti spotrebiteľa či jeho sústredenie sa na iný než slovný prvok.

Majiteľ považoval kruh/kružnicu za obrazový prvok, ktorý sa vyznačuje všeobecnosťou, a ktorý nie je prejavom žiadneho originálneho označenia v takej miere, aby si ho spotrebiteľia spájali s konkrétnymi tovarmi alebo službami podnikateľského subjektu.

Majiteľ poukázal na prax úradu, aj prax Súdneho dvora uplatňovanú pri posudzovaní ochranných známk s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou, v zmysle ktorej rozsah ochrany staršej ochrannej známky s nižšou mierou rozlišovacej spôsobilosti vyplývajúcou z jej povahy je zodpovedajúcim spôsobom užší ako v prípade staršej ochrannej známky s vyššou rozlišovacou spôsobilosťou.

V závere vizuálneho porovnania po zhodnotení všetkých skôr uvedených skutočností majiteľ skonštatoval, že porovnávané označenia ako celky vďaka prevahe odlišných znakov, ktoré relevantným spôsobom ovplyvňujú celkový dojem z porovnávaných označení, vyvolávajú odlišný vizuálny vnem. Zhoda v existencii použitia obrazového prvku – kruh/kružnica – sama osebe nie je dostatočná na konštatovanie relevantnej miery vizuálnej podobnosti ochranných známk navrhovateľa s napadnutou ochrannou známkou majiteľa. Majiteľ zdôraznil, že označenia sa vyhodnocujú ako celky, pričom slovný prvok označení, ktorý je pre posúdenie rozlišovacej spôsobilosti kľúčový, je odlišný. Zároveň majiteľ upozornil na skutočnosť, že spotrebiteľ bude napadnutú ochrannú známku spájať práve s ním, t. j. Poštovou bankou, a. s., pretože má zapísaných viac ako 10 ochranných známk obsahujúcich slovné spojenie „poštová banka“.

Fonetické porovnanie napadnutej ochrannej známky s prvou a druhou staršou ochrannou známkou na základe reprodukcie odlišných slovných spojení „poštová banka“ vs „bankovy poradca“ majiteľ vyhodnotil ako nepodobné. K rovnakému záveru majiteľ dospel aj pri fonetickom porovnaní slovných prvkov napadnutej ochrannej známky „poštová banka“ so slovnými prvkami „ba - po“ z tretej a štvrtej ochrannej známky.

V rámci sémantického porovnania sporných označení majiteľ uviedol, že označenie „poštová banka“ pomenúva finančnú inštitúciu, ktorá pôsobí na území Slovenskej republiky vyše 20 rokov, a preto je označenie pre spotrebiteľa rozpoznateľné, s jasným významom a odkazom na podnikateľský subjekt. Naproti tomu spojenie „bankovy poradca“ s významom poradca, ktorý vykonáva svoju činnosť v bankovom sektore nie je objektívne schopné vyvolať spojitosť s konkrétnym súťažiteľom na trhu, pretože ide o spojenie všeobecného charakteru. Majiteľ zdôraznil, že len fakt, že označenia obsahujú slovo *banka/bankovy*, nemožno vyhodnotiť ako zameniteľný znak, pretože na trhu existuje veľa subjektov poskytujúcich služby súvisiace s bankovníctvom, a práve slovný výraz „poštová“ v spojení „poštová banka“ pomôže spotrebiteľovi v identifikácii konkrétnej banky.

Akúkoľvek významovú podobnosť majiteľ vylúčil aj pri porovnaní slovných prvkov „poštová banka“ napadnutej ochrannej známky so slovnými prvkami „ba - po“ tvoriacimi tretiu a štvrtú ochrannú známk. Zo sémantického hľadiska sú označenia odlišné, a teda nepodobné.

K porovnaniu zoznamov tovarov a služieb navrhovateľom, majiteľ skonštatoval, že navrhovateľ sa obmedzil len na výpočet porovnávaných služieb v triedach 35 a 36, a teda neodôvodnil dostatočným spôsobom podobnosť tovarov a služieb. Odmietol tiež navrhovateľom konštatovanú podobnosť medzi tovarmi v triede 9 zapísanými pre napadnutú ochrannú známk so službami v triedach 35 a 36 zapísanými pre staršie ochranné známky. Majiteľ podotkol, že aj keby boli niektoré služby v triedach 35 a 36 podobné, nehrozí reálne nebezpečenstvo zámeny na trhu, pretože porovnávané označenia zo všetkých troch hľadísk sú dostatočne rozdielne.

V celkovom zhodnotení majiteľ zhrnul všetky svoje skôr uvedené argumenty do záveru, že porovnávané označenia nemožno považovať za zameniteľné vzhľadom na ich vizuálnu, fonetickú a sémantickú odlišnosť.

Čiastočná vizuálna podobnosť v obrazovom prvku označení kruh/kružnica nie je dostatočná na to, aby vyvolávala nebezpečenstvo priamej zámeny porovnávaných označení, a to ani za predpokladu ich použitia na rovnakých alebo podobných tovaroch a službách. Spotrebiteľ je nútený v takom prípade orientovať sa na trhu podľa ďalších prvkov, ktoré sú v porovnávaných označeniach odlišné „poštová banka“ vs „bankovy poradca“, prípadne „ba - po“.

V ďalšej časti návrhu poukázal majiteľ na skutočnosti, na základe ktorých považuje podaný návrh za špekulatívny. Zdôraznil, že navrhovateľ je českou obchodnou spoločnosťou zapísanou do obchodného registra v Českej republike a oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti má na území Českej republiky. V registri Úradu průmyslového vlastníctví Českej republiky nemá zapísanú žiadnu ochrannú známku so slovnými prvkami „bankovy poradca“, naproti tomu si navrhovateľ registroval ochranné známky v Slovenskej republike s platnosťou pre územie Slovenskej republiky. Podotkol, že spoločnosť navrhovateľa nemá na území Slovenskej republiky žiadnu pobočku a na internete nemožno dohľadať žiadny odkaz na spoločnosť navrhovateľa preukazujúci výkon podnikateľskej činnosti, ani odkaz na služby navrhovateľa pod označením „bankovy poradca“.

Majiteľ v závere odkázal na § 37a zákona o ochranných známkach a požadoval preukázanie skutočného používania starších ochranných známk navrhovateľa.

Na základe všetkých uvedených skutočností majiteľ požiadal úrad o zamietnutie návrhu v celom rozsahu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

Podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje. Podmienky pre uplatnenie starších práv uvedených v § 7 musia byť splnené už ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti návrhom dotknutej ochrannej známky.

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

Navrhovateľ podal návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 3 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.

Uvedené zmeny zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (zákon č. 291/2018 Z. z.) sa síce dotkli aj ustanovenia § 7 písm. a) upravujúceho uplatnený námietkový dôvod, avšak len v tom zmysle, že ustanovenie pôvodne obsiahnuté v § 7 písm. a) bolo presunuté do ustanovenia § 7 písm. a) bodu 2. bez toho, aby sa akokoľvek zmenil obsah tohto ustanovenia. Vzhľadom na túto skutočnosť je však potrebné uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) posúdiť ako § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Uplatnený dôvod § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

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 zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny 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 návrhu na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 245107 za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Poštová banka, a. s., Dvořákovo nábřeží 4, 811 02 Bratislava s právom prednosti od 4.11.2016, bola 30.5.2017 zapísaná do registra ochranných známok pre tovary a služby v triedach 9, 35, 36, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ je majiteľom:

- obrazovej ochrannej známky  bankový poradca č. OZ 243982, zapísanej pre služby v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, s právom prednosti od 17.6.2016 (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“),
- obrazovej ochrannej známky  bankový poradca č. OZ 243981, zapísanej pre služby v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, s právom prednosti od 17.6.2016 (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“),
- obrazovej ochrannej známky  ba po č. OZ 243980, zapísanej pre služby v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, s právom prednosti od 17.6.2016 (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka“) a
- obrazovej ochrannej známky  ba po č. OZ 243979, zapísanej pre služby v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, s právom prednosti od 17.6.2016 (ďalej aj „štvrtá ochranná známka“).

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

Porovnanie tovarov a služieb

Napadnutá ochranná známka je zapísaná okrem iných aj pre tovary a služby, ktoré boli napadnuté návrhom:

v triede 9 – „stroje na počítanie a triedenie peňazí; mincové mechanizmy; lístkové automaty; počítačové stroje; zariadenia na kontrolu frankovania; zariadenia na spracovanie údajov; elektrické zariadenia proti krádežiam; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; registračné pokladnice; magnetické identifikačné karty; čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); bankomaty; karty s integrovanými obvody (pamäťové alebo mikroprocesorové)“;

v triede 35 – „poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných oznamov; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; dražby; prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; marketingový prieskum; správa počítačových súborov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; príprava miezd a výplatných listín; nábor zamestnancov; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; služby porovnávaní cien; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; predplatné telekomunikačných

služieb (pre tretie osoby); administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); fakturácie; písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; marketing; telemarketingové služby; telemarketingová reklama; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; navrhovanie reklamných materiálov; indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely; sprava spotrebiteľských vernostných programov; písanie textov scenárov na reklamné účely; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; rozširovanie vzoriek tovarov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; obchodný alebo podnikateľský výskum“ a

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

Staršie ochranné známky sú zapísané pre služby:

v triede 35 - „fakturácie; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; analýzy nákladov; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); vypracovávanie daňových priznaní; podávanie daňových priznaní; príprava miezd a výplatných listín; hospodárske (ekonomické) predpovede; obchodné odhady; odborné posudky efektívnosti podnikov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); marketing; marketingový prieskum; prieskum verejnej mienky; zostavovanie štatistík; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; obchodné sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; podnikové riadenie refundovaných programov (pre tretie osoby); reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); podpora predaja (pre tretie osoby); správa spotrebiteľských vernostných programov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov“ a

v triede 36 – „bankovníctvo; peňažníctvo; bankové služby priamo k zákazníkom (homebanking); bankové hypotéky; úverové agentúry; zriaďovanie fondov; konzervatívne fondy (služby); investovanie do fondov; kapitálové investície; elektronický prevod kapitálu; finančníctvo; financovanie (služby); finančné riadenie; finančný lízing; finančné analýzy; finančné záručné služby; pôžičky (finančné úvery); záložné pôžičky; finančné informácie; likvidácia podnikov (finančné služby); odhadovanie nákladov na opravu (finančné odhadovanie); finančné riadenie refundovaných platieb (pre tretie osoby); finančné záruky; finančné poradenstvo; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; daňové odhady (služby); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); faktoring; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); vydávanie cenných papierov; obchodovanie na burze s cennými papiermi;

sprostredkovanie na burze cenných papierov; kurzové záznamy na burze; sprostredkovanie obchodu s akciami a obligáciami; overovanie šekov; vydávanie kreditných kariet; spracovanie platieb kreditnými kartami; spracovanie platieb debetnými kartami; sprostredkovanie (maklérstvo); realitné kancelárie; sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; správa nehnuteľností; správcovstvo majetku (pre tretie osoby); poisťovníctvo; aktuárske služby (poistno-matematické); sprostredkovanie poistenia; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; informácie o poistení; služby sporiteľní; úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach; organizovanie zbierok; finančné sponzorstvo“.

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámenny, 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.

Vzhľadom na skutočnosť, že všetky staršie ochranné známky sú zapísané pre zhodné zoznamy služieb v triedach 35 a 36, úrad sa bude zaoberať porovnaním tovarov a služieb zapísaných pre napadnutú ochrannú známku so službami zapísanými pre staršie ochranné známky súčasne, keďže ich samostatné porovnávanie by nemalo vplyv na výsledok predmetného rozhodnutia.

Hoci staršie ochranné známky sú zapísané výlučne pre služby, návrh smeroval aj proti zapísaným tovarom pre napadnutú ochrannú známku „*stroje na počítanie a triedenie peňazí; mincové mechanizmy; lístkové automaty; počítačové stroje; zariadenia na kontrolu frankovania; zariadenia na spracovanie údajov; elektrické zariadenia proti krádežiam; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; registračné pokladnice; magnetické identifikačné karty; čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); bankomaty; karty s integrovanými obvody (pamäťové alebo mikroprocesorové)*“ v triede 9, pričom navrhovateľ podobnosť odôvodňoval tým, že ide o tovary priamo používané a nevyhnutné na poskytovanie a zaisťovanie služieb zapísaných pre staršie ochranné známky v triede 36. Napriek tomuto tvrdeniu navrhovateľa je potrebné konštatovať, že tieto tovary sa zreteľne líšia svojím obchodným pôvodom, účelom, distribučnými kanálmi a vzájomne sa so službami zapísanými pre staršie ochranné známky nedopĺňajú a ani im nekonkurujú. Len skutočnosť, že môže ísť o tovary využívané v súvislosti s poskytovaním finančných služieb, nie je dostatočným dôvodom na konštatovanie ich podobnosti.

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre služby „*rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov*“ v triede 35, ktoré sú zhodné so zapísanými službami pre staršie ochranné známky „*rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky)*“. Ide o služby poskytované s rovnakým cieľom – sprístupniť spotrebiteľom či zákazníkom rôzne typy reklamných materiálov či vzoriek.

Ďalšie služby zapísané v triede 35 pre napadnutú ochrannú známku „*aktualizovanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; reklamné agentúry; marketingový prieskum; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; marketing; telemarketingové služby; telemarketingová reklama; platené reklamné služby typu „klikni sem“; navrhovanie reklamných materiálov; indexovanie webových stránok na obchodné a reklamné účely*“ patria do oblasti reklamy, propagačnej činnosti s cieľom posilniť pozíciu subjektu na trhu. Majú teda rovnaký účel, zameranie a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov ako zapísané služby pre staršie ochranné známky v triede 35 „*marketing; marketingový prieskum; reklama*“, a možno preto hovoriť o zhode porovnávaných služieb, pretože služby napadnutej ochrannej známky sú obsiahnuté v širších a všeobecných kategóriách služieb uvedených v starších ochranných známkach, prípadne sú pomenované veľmi podobnými názvami.

Služby napadnutej ochrannej známky „*poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; analýzy nákladov; dražby; prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vzťahy s verejnosťou (public relations); poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; obchodné alebo podnikateľské informácie; nábor zamestnancov; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodná správa licencií výrobcov*

a služieb (pre tretie osoby); obchodné sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; obchodný alebo podnikateľský výskum“ zapísané v triede 35 svojou povahou predstavujú služby zamerané na rôzne druhy obchodných, konzultačných či poradenských činností, ktoré môžu byť užitočné pri riadení podniku, pri snahe zvýšiť podiel na trhu, pri vyrovnávaní sa s konkurenciou, pri komunikovaní s verejnosťou, pri vyjednávaní a uzatváraní obchodných transakcií, pri umiestňovaní výrobkov na trh, pri skúmaní podnikateľských trendov a podobne. Majú teda rovnaký účel, povahu, zameranie a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov ako zapísané služby pre staršie ochranné známky v triede 35 „*prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); prieskum verejnej mienky; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; obchodné sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby, podpora predaja (pre tretie osoby)*“, a teda možno hovoriť o zhode a výraznej podobnosti týchto služieb.

Zapísané služby pre napadnutú ochrannú známku „*účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; príprava miezd a výplatných listín; fakturácie*“ v triede 35 sú zhodné so službami „*fakturácie; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; príprava miezd a výplatných listín*“ zapísanými pre staršie ochranné známky v triede 35, pretože sa zhodne zaoberajú evidenciou hospodárskej činnosti prostredníctvom účtov, evidujú príjmy a výdavky podniku, plánovaním a rozpočtovaním financií na rôzne účely. Služby majú zhodný účel, sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti a zvyčajne majú aj zhodných poskytovateľov.

Zapísané služby v triede 35 pre napadnutú ochrannú známku „*služby porovnávania cien; administratívne spracovanie obchodných objednávok; zostavovanie štatistík; správa spotrebiteľských vernostných programov*“ svojou povahou predstavujú služby zamerané na obchodnú administratívu ako špecifickú službu obchodných služieb s úlohou efektívneho organizovania ľudí a zdrojov na organizovanie a prevádzkovanie obchodnej činnosti, a preto sú zhodné a podobné so zapísanými službami pre staršie ochranné známky v triede 35 „*zostavovanie štatistík; správa spotrebiteľských vernostných programov*“.

Zapísané služby v triede 35 napadnutej ochrannej známky „*organizovanie obchodných alebo reklamných výstav*“ a zapísané služby starších ochranných znáмок „*organizovanie obchodných alebo reklamných výstav*“, predstavujú zhodné služby.

Služby napadnutej ochrannej známky „*správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach*“ v triede 35 sú zhodné so službami zapísanými pre staršie ochranné známky v triede 35 „*správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach*“.

V triede 36 je napadnutá ochranná známka zapísaná aj pre služby „*úrazové poistenie; aktuárske služby (poistno-matematické); poisťovníctvo; životné poistenie*“, ktoré sú zhodné so službami zapísanými pre staršie ochranné známky v triede 36 „*poisťovníctvo; aktuárske služby (poistno-matematické)*“. Ďalšie služby napadnutej ochrannej známky „*sprostredkovanie (maklérstvo); sprostredkovanie poistenia*“ sú zhodné so službami zapísanými v rovnakej triede pre staršie ochranné známky „*sprostredkovanie (maklérstvo); sprostredkovanie poistenia*“. Za zhodné služby možno považovať tiež „*konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; informácie o poistení*“ v triede 36 napadnutej ochrannej známky so službami zapísanými pre staršie ochranné známky „*konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; informácie o poistení*“.

Napadnutá ochranná známka je zapísaná v triede 36 aj pre „*prenájom nehnuteľností*“ a staršie ochranné známky pre služby „*realitné kancelárie; správa nehnuteľností*“. Ide o služby zhodné, pretože poskytovanie služby prenájmu nehnuteľností patrí medzi bežné činnosti realitnej kancelárie.

Ostatné služby v triede 36 zapísané pre napadnutú ochrannú známku možno pomenovať ako služby finančné, služby týkajúce sa bankovníctva, sporiteľní, poskytovania úverov, spravovania financií, burzy cenných papierov, vydávania kariet či organizovania finančných zbierok. Predmetné služby tak na základe rovnakého účelu, povahy, zamerania, ale aj ich poskytovateľov a spotrebiteľov v porovnaní so zapísanými službami

v rovnakej triede „bankovníctvo; peňažníctvo; úverové agentúry; finančníctvo; organizovanie zbierok; vydávanie kariet; obchodovanie na burze s cennými papiermi“ starších ochranných známk možno vyhodnotiť ako služby zhodné. V uvedených zoznamoch sa nachádzajú názvy služieb, ktoré sú pomenované veľmi podobnými výrazmi alebo synonymami patriacimi do rovnakých kategórií poskytovaných služieb.

Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka (OZ 245107)



Prvá staršia ochranná známka (OZ 243982)



Druhá staršia ochranná známka (OZ 243981)



Tretia staršia ochranná známka (OZ 243980)



Štvrtá staršia ochranná známka (OZ 243979)



Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk 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.

Pred samotným porovnaním kolíznych označení je potrebné uviesť, že označenie napadnutej obrazovej ochrannej známky tvorí na ľavej strane kruh žltó-oranžovo-červenej farby, ktorý je akoby vyhotovený „jedným ťahom“, pričom farby prechádzajú jedna do druhej podľa ich umiestnenia v spektre farieb. Na pravej strane od kruhu sú umiestnené dva slovné prvky „poštová banka“ v sivej farbe, napísané pod sebou.

Prvá a druhá staršia ochranná známka obsahujú na ľavej strane obrazový prvok, v prípade prvej staršej ochrannej známky v žltó-modrej farbe, v prípade druhej staršej ochrannej známky červeno-oranžovej farbe, pričom v oboch prípadoch obrazový prvok navodzuje dojem *prerušovaného* kruhu. V prvej staršej ochrannej známke je vytvorený dvomi samostatnými polkruhmi, ktoré sa úplne nespoja a v druhej staršej ochrannej známke je obrazový prvok pospájaný z viacerých prekrývajúcich sa čiar, ktorých usporiadanie pripomína pri vizuálnom vnímaní obrazec neúplného kruhu. Na pravej strane od obrazových prvkov sú umiestnené dva slovné prvky „bankovy poradca“ napísané pod sebou, a to v prípade prvej staršej ochrannej známky čiernou farbou a v prípade druhej staršej ochrannej známky tmavomodrou farbou.

Tretia staršia ochranná známka opäť na ľavej strane obsahuje obrazový prvok vytvorený viacerými prekrývajúcimi sa modrými a žltými čiarami do tvaru kruhu, ktorý je doplnený na pravej strane slovnými prvkami napísanými čiernou farbou pod sebou „ba“ a „po“.

Štvrtá staršia ochranná známka je vytvorená slovnými prvkami „ba“ v modrej farbe a „po“ v žltej farbe, medzi ktorými sú umiestnené dva sivé nespojené polkruhy v tvare šípky.

K obrazovému prvku, ktorý je súčasťou všetkých označení v rôznych variáciách stvárnajúci kruh, je potrebné uviesť, že ide o jednoduchý geometrický tvar, ktorý disponuje minimálnou mierou rozlišovacou spôsobilosťou, a nie je preto dôvodné očakávať, že ho priemerný spotrebiteľ použije ako odkaz na tovary a služby, t. j. nemožno ho považovať za prvok poukazujúci na obchodný pôvod tovarov a služieb.

Slovné spojenie z napadnutej ochrannej známky „poštová banka“ pomenúva konkrétny typ finančnej ustanovizne poskytujúcej finančné, poisťovnícke či investičné služby. Predmetný slovný prvok označenia má istú mieru rozlišovacej spôsobilosti v tom zmysle, že je schopný identifikovať tovary a služby, ktoré pokrýva ochranná známka, ako pochádzajúce od konkrétneho podniku.

Slovné spojenie „bankovy poradca“ zo starších ochranných známk charakterizuje človeka, ktorý buď poskytuje samostatne služby využívajúc produkty rôznych bánk a poisťovní s tým, že hľadá pre klientov najvýhodnejšie finančné produkty, prípadne ide o zamestnanca konkrétnej banky, ktorého úlohou je venovať sa bonitnejším klientom. Ide teda o slovné spojenie, ktoré je najmä vo vzťahu k službám zapísaným v triede 36 opisným spojením bez schopnosti individualizovať subjekt, ktorý tieto služby poskytuje, a preto miera jeho vnútornej rozlišovacej spôsobilosti je znížená.

Slovným prvkom „ba“ a „po“ z tretej a štvrtej staršej ochrannej známky možno vzhľadom na ich fantazijný charakter prisúdiť normálny stupeň rozlišovacej spôsobilosti.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie obrazových označení.

V prípade napadnutej ochrannej známky a prvej a druhej staršej ochrannej známky možno uviesť, že je v nich obsiahnutý zrakom jasne postrehnuteľný obrazový prvok pripomínajúci svojim stvárnením kruh, ktorý, ako už bolo uvedené, predstavuje prvok s minimálnym stupňom rozlišovacej spôsobilosti. A hoci pokiaľ ide o veľkosť obrazových prvkov, možno uviesť, že nie sú zanedbateľné v označeniach, spotrebiteľia ich aj tak budú vnímať skôr len ako geometrický prvok, prípadne dekoračný prvok, a nie ako prvok, ktorý označuje obchodný pôvod tovarov a služieb. Zároveň je potrebné uviesť, že obrazový prvok je v porovnávaných označeniach vyhotovený zreteľne rôznym spôsobom, kým v napadnutej ochrannej známke ide o kruh s postupne prechádzajúcimi farbami podľa ich umiestnenia v spektre farebnej škály, tak v prípade prvej staršej ochrannej známky ide o modrý a žltý polkruh, a v prípade druhej staršej ochrannej známky je obrazový prvok vytvorený viacerými rôzne dlhými prerušovanými čiarami evokujúcimi kruh.

Obrazové prvky sú doplnené odlišnými slovnými prvkami, kým v označení napadnutej ochrannej známky je to slovné spojenie „poštová banka“, tak v prvej a druhej staršej ochrannej známke ide o slovné spojenie „bankovy poradca“. Slovné prvky sú v oboch označeniach napísané pod sebou, takže spotrebiteľ pri napadnutej ochrannej známke ako prvé slovo vizuálne vníma „poštová“, čo predstavuje vizuálne odlišné slovo od prvotne vnímaného slova v starších ochranných známkach „bankovy“. Slovné prvky v druhom rade sú tiež odlišné „banka“ vs „poradca“.

Aj napriek tomu, že porovnávané označenia ako celky majú podobnú celkovú kompozíciu – kruh a dva slovné prvky napísané pod sebou, je nutné konštatovať, že pri zohľadnení skôr opísaných skutočností (rôzne stvárnený obrazový prvok, odlišné slovné prvky), možno konštatovať len ich čiastočnú vizuálnu podobnosť, keďže predovšetkým rozdiel v slovných prvkoch, t. j. „poštová banka“ vs „bankovy poradca“ zreteľne odlišuje celkový dojem vyvolaný porovnávanými označeniami.

Porovnanie napadnutej ochrannej známky s treťou a štvrtou staršou ochrannou známkou možno na základe odlišných slovných prvkov „poštová banka“ vs „ba“ a „po“, rozdielnej farebnej úpravy a pri zohľadnení podobnosti len v prvku s minimálnou rozlišovacou spôsobilosťou (rôzne stvárnený obrazový prvok) vyhodnotiť ako nepodobné. V prípade štvrtej staršej ochrannej známky je rozdielna aj celková kompozícia umiestnenia slovných a obrazových prvkov, pretože obrazový prvok je umiestnený v strede medzi písmenami „ba“ a „po“. Všetky uvedené skutočnosti vedú ku konštatovaniu ich vizuálnej odlišnosti.

Z fonetického hľadiska možno uviesť, že v prípade označení vytvorených kombináciou obrazového a slovného prvku sa verejnosť o nich zmieňuje skoro výlučne len pomocou reprodukcie ich slovných prvkov. Napadnutá ochranná známka bude zvukovo realizovaná ako „poštová banka“. Prvá a druhá staršia ochranná známka budú reprodukované prostredníctvom slovných prvkov ako „bankovy poradca“, tretia a štvrtá staršia ochranná známka zanechá zvukovú stopu ako „ba-po“. Pri zvukovej realizácii slovných prvkov jednotlivých označení budú reprodukované odlišné slová, a to aj pri zväžení skutočnosti, že slovo „banka“ zaznie v tvare „bankovy“ v starších ochranných známkach, pretože celkový zvukový vnem bude ovplyvnený reprodukciou odlišných slov v ich slovných spojeniach „poštová banka“ a „bankovy poradca“, a preto sú porovnávané označenia z fonetického hľadiska nepodobné.

S tvrdením navrhovateľa o fonetickej podobnosti založenej na tom, že prvá a druhá staršia ochranná známka pozostáva zhodne z dvoch slovných prvkov ako napadnutá ochranná známka, pričom obsahujú viac ako polovicu zhodných písmen umiestnených v zhodnom poradí, sa úrad nestotožňuje. Označenia síce obsahujú zhodné hlásky, avšak tie sú usporiadané tak, že pri ich reprodukcii vznikne rozdielna zvuková stopa. Ako prvé budú reprodukované slová „poštová“ vs „bankový“, t. j. zaznejú úplne odlišné slová. Ako druhé budú reprodukované slová „banka“ a „poradca“, teda opäť sú hlásky, aj keď niektoré zhodné, usporiadané tak, že vytvorili slová s rozdielnou fonetickou interpretáciou.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom.

Súčasťou napadnutej ochrannej známky aj všetkých starších ochranných známok je obrazový prvok *kruh*, stvárnený odlišne, ktorý predstavuje jednoduchý geometrický tvar disponujúci len minimálnou rozlišovacou spôsobilosťou a spotrebiteľ ho nebude vnímať so žiadnym iným, napr. preneseným významom, čo v konkrétnom prípade znamená, že sa bude sústreďovať na slovné prvky v napadnutej ochrannej známke „poštová banka“ a v starších ochranných známkach ide o prvky „bankový poradca“ a „ba“ „po“.

Slovné spojenie „bankový poradca“, ktoré je okrem obrazového prvku súčasťou prvej a druhej staršej ochrannej známky bude slovenskou spotrebiteľskou verejnosťou vnímané napriek chýbajúcemu dĺžku nad „y“ ako „bankový poradca“. Prídavné meno „bankový“ možno chápať v súlade s významom podstatného mena „banka“, od ktorého je utvorené, t. j. *súvisiaci s bankou, finančnou inštitúciou špecializujúcou sa na zhromažďovanie voľných peňažných prostriedkov a na ich následné poskytovanie* atď., a slovo „poradca“ bude spotrebiteľ chápať vo význame *človek, expert poskytujúci rady, dávajúci rady, návody*. Slovné spojenie ako celok charakterizuje teda osobu, ktorá sa orientuje v oblasti finančných produktov, a to rôznych druhov sporenia, poistenia alebo podielových fondov, pričom jeho úlohou je poradiť klientovi len to, čo vyhovuje konkrétnej finančnej situácii klienta a jeho potrebám. Bankovní poradcovia pracujú buď ako samostatní finanční pracovníci poskytujúci finančné poradenstvo využívajúc pri tom produkty viacerých bankových, poisťovacích či hypotekárnych subjektov, alebo ide o bankových poradcov, ktorí pracujú ako interní zamestnanci konkrétnych bánk (napr. Slovenská sporiteľňa, Všeobecná úverová banka, Tatra banka), pričom ponúkajú väčšinou náročnejšie produkty banky určené najmä pre významnejších a bonitnejších klientov, ktorí si vyžadujú individuálnu starostlivosť. Vo vzťahu k službám v triede 36 a 35, pre ktoré sú staršie ochranné známky zapísané, je rozlišovacia spôsobilosť slovného spojenia „bankový poradca“ znížená kvôli jasnému odkazu na povahu a vlastnosti takto označených finančných, bankovníckych, poisťovacích služieb či služieb súvisiacich s podnikaním, obchodným zameraním. Prvá aj druhá staršia ochranná známka obsahujú popri slovnom spojení „bankový poradca“ aj obrazový prvok navodzujúci kruh (v modro-žltej farbe a červeno-oranžovej farbe), ktorý môže byť vnímaný spotrebiteľom ako prvok dekoratívny. Prvej a druhej staršej ochrannej známke je nutné priznať aspoň minimálny stupeň vnútornej rozlišovacej spôsobilosti kvôli grafickej úprave a celkovej kompozícii.

Tretia a štvrtá staršia ochranná známka sú tvorené opäť obrazovým prvkom pripomínajúcim kruh a slovnými prvkami „ba“ a „po“, pričom ide o prvky s dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou, bez konkrétneho významu.

Napadnutá ochranná známka je okrem obrazového prvku – kruhu vyhodnoteného pri vizuálnom porovnaní, tvorená aj slovným spojením „poštová banka“. Slovný prvok „poštová“ predstavuje prídavné meno odvodené od podstatného mena „pošta“, s významom *inštitúcia starajúca sa o dopravu peňazí, zásielok, správ či budovu, v ktorej je pošta umiestnená*. Slovo „banka“ je všeobecne známe vo význame *peňažná a úverová inštitúcia špecializujúca sa na zhromažďovanie voľných prostriedkov, ich poskytovanie, sprostredkovanie rôznych bankových operácií a obchodov*.

Slovné spojenie „poštová banka“ z napadnutej ochrannej známky bude tak spotrebiteľ vnímať ako jedinečnú bankovú inštitúciu spojenú s poštou, keďže Poštová banka a Slovenská pošta spolupracujú ako strategickí partneri v oblasti predaja vybraných bankových produktov a služieb na poštách v rámci spoločnej marketingovej koncepcie. Táto inštitúcia poskytuje služby širokej spotrebiteľskej verejnosti a je známa aj tým, že dovoľuje svojim majiteľom účtov disponovať aj cez pošty a nie len cez pobočky bánk, preto spotrebiteľ pri kontakte s tovarmi a službami pod označením napadnutej ochrannej známky bude schopný jednoznačne identifikovať pôvod týchto tovarov a služieb.

Možno teda súhrnne uviesť, že kým slovné spojenie z napadnutej ochrannej známky „poštová banka“ označuje konkrétnu finančnú inštitúciu, tak slovné spojenie starších ochranných známk „bankovy poradca“ označuje osoby poskytujúce služby súvisiace s finančníctvom, bankovníctvom atď., v rôznych finančných inštitúciách či pracujúcich samostatne, t. j. nemožno určiť naviazanie na konkrétny subjekt. Sporné označenia ako celky tak označujú odlišné subjekty, a preto kolízne označenia zo sémantického hľadiska možno považovať za nepodobné.

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 zámény 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.

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre tovary v triede 9 a služby v triedach 35 a 36 a staršie ochranné známky sú zapísané pre služby v triedach 35 a 36. V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých služieb v triedach 35 a 36, vyhodnotených ako zhodné a podobné, široká spotrebiteľská a aj odborná verejnosť, ktorej sú predmetné služby určené. Kolízne služby vyhodnotené ako zhodné a podobné súvisia s podnikaním, obchodovaním, financovaním či poisťovaním, a preto pri ich výbere bude stupeň pozornosti relevantného spotrebiteľa zväčša vyšší.

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. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na ustálenú národnú aj európsku rozhodovaciu prax, ktorá je v súlade so spoločným postupom úradov pre ochranné známky v Európskej únii pri hodnotení pravdepodobnosti zámény, ak spoločné prvky konfliktných označení nemajú žiadnu alebo majú nízku rozlišovaciu spôsobilosť (schváleným v máji 2014). Prijatý postup uplatňuje zásadu, že aj v prípade zhodných tovarov a služieb samotná zhoda označení v prvkoch s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti nevedie k pravdepodobnosti zámény, a ak porovnávané označenia obsahujú aj iné obrazové a/alebo slovné prvky, ktoré sú podobné, pravdepodobnosť zámény možno konštatovať, ak celkový dojem označení je veľmi podobný alebo zhodný.

V predmetnom prípade obrazový prvok *kruh* predstavuje bežný geometrický tvar s minimálnou rozlišovacou spôsobilosťou, pričom ďalšie slovné prvky označení „poštová banka“ vs „bankovy poradca“/ „ba“, „po“ nie sú podobné a celkový dojem vyvolaný napadnutou ochrannou známkou a staršími ochrannými známkami tak nie je ani veľmi podobný, ani zhodný.

Vzhľadom na závery zistené pri porovnávaní označení a v súlade s uvedenými zásadami spoločného postupu a rozhodovacej praxe je navyše potrebné zdôrazniť, že prvá a druhá staršia ochranná známka obsahuje slovné spojenie „bankovy poradca“, ktoré bolo v rámci sémantického hľadiska posúdené vo vzťahu k zapísaným službám ako spojenie, ktoré je nositeľom minimálneho stupňa rozlišovacej spôsobilosti. Z porovnania napadnutej ochrannej známky s prvou a druhou staršou ochrannou známkou teda vyplynulo, že sú z vizuálneho hľadiska podobné a z fonetického a sémantického hľadiska sú nepodobné. Pri posúdení celkového dojmu vyvolaného napadnutou ochrannou známkou a prvou a druhou staršou ochrannou známkou nemožno ignorovať skutočnosť, že štruktúra týchto označení tvorená obsahnutím obrazového prvku bez rozlišovacej spôsobilosti a usporiadaním dvoch slovných prvkov pod sebou napravo od kruhu je podobná, avšak pri zväžení už skôr uvedených argumentov (obrazový prvok bez rozlišovacej spôsobilosti vyhotovený

v kolíznych označeniach odlišným spôsobom, rozdielna farebnosť, odlišné slovné prvky, pričom slovné spojenie „bankový poradca“ má minimálny stupeň rozlišovacej spôsobilosti), je spotrebiteľ schopný tieto odlišnosti vnímať a označenia si tak aj pri zväžení vyššieho stupňa pozornosti, nezamieňať.

Celkový dojem vyvolaný napadnutou ochrannou známkou a treťou a štvrtou staršou ochrannou známkou je odlišný, keďže kompozícia označení (umiestnenie obrazového prvku, farebnosť) a aj slovné prvky „poštová banka“ vs „ba“ a „po“ sú rozdielne. Porovnanie napadnutej ochrannej známky s treťou a štvrtou staršou ochrannou známkou bolo vzhľadom na uvedené odlišnosti vyhodnotených konštatovaním záveru o ich nepodobnosti zo všetkých troch porovnávaných hľadísk.

Navrhovateľ argumentoval tým, že pomocou výrazného prvku - obrazového prvku „kružnica“ doplneného dvomi slovnými prvkami napísanými pod sebou, si vytvoril známkový rad, a preto nebezpečenstvo uvedenia spotrebiteľa do omylu o pôvode tovarov a služieb označených staršími ochrannými známkami a napadnutou ochrannou známkou je o to väčšie a reálnejšie. S uvedeným sa úrad nemôže stotožniť. Samotné konštatovanie o existencii známkového radu pozostávajúceho zo štyroch ochranných známk, nie je dostatočné na úspešné tvrdenie zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti prvku zakladajúceho vytvorenie známkového radu bez preukázania používania ochranných známk, ktoré tento rad tvoria, a ich vnímania relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou. Túto podmienku navrhovateľ nespĺnil, keďže žiadne doklady o strete relevantnej verejnosti s tovarmi a službami označenými jeho ochrannými známkami predložené neboli. Zároveň by muselo byť zrejmé, na ktorom prvku navrhovateľ známkový rad zakladá, pretože v posudzovanom prípade je obrazový prvok v každej zo štyroch starších ochranných známk stvárnený odlišným spôsobom pomocou rozdielnej farebnosti a v prípade štvrtej staršej ochrannej známky je aj v označení umiestnený na inom mieste. V prípade tvrdenia existencie známkového radu a z jeho existencie vyplývajúcej možnosti pravdepodobnosti zámery označení je teda nutné, aby viaceré staršie ochranné známky navrhovateľa boli založené na zhodnom slovnom či obrazovom prvku v rovnakom vyhotovení. V posudzovanom prípade boli v rámci porovnania konštatované určité rozdielne vizuálne (kruh vyhotovený v každej staršej ochrannej známke odlišným spôsobom, rozdielna farebnosť) a fonetické („bankový poradca“, „bo pa“) vlastnosti starších ochranných známk, ktoré vylučujú, aby na ich základe mohol byť konštatovaný známkový rad. Starším ochranným známkam tak nemožno na základe tvrdenia existencie známkového radu priznať zvýšenú mieru rozlišovacej spôsobilosti.

Na základe všetkých uvedených skutočností je zrejmé, že neboli splnené všetky podmienky obsiahnuté v ustanovení podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, a preto možno podaný návrh na vyhlásenie ochrannej známky na základe tohto ustanovenia považovať za nedôvodný.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky vo vyjadrení k podanému návrhu upozornil na § 37a zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktorý sa týka preukázania skutočného používania starších ochranných známk. Podľa § 37a ods. 1 citovaného zákona, ak ku dňu podania návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú uplynulo od zápisu staršej ochrannej známky (§ 4) najmenej päť rokov, navrhovateľ na žiadosť majiteľa neskoršej ochrannej známky predloží dôkazy o skutočnom používaní (§ 7c) staršej ochrannej známky počas piatich rokov, ktoré predchádzajú dňu podania návrhu, v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná a na ktorých je založený návrh, alebo dôkazy o oprávnených dôvodoch na jej nepoužívanie.

Podľa § 37a ods. 1 zákona o ochranných známkach môže teda byť staršia ochranná známka predmetom žiadosti o preukázanie skutočného používania len v prípade, ak ku dňu podania návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú uplynulo od zápisu staršej ochrannej známky (§ 4) najmenej päť rokov.

V predmetnom prípade bol návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky podaný 11.12.2018. Staršie ochranné známky boli zapísané 14.11.2016. Z uvedeného vyplýva, že staršie ochranné známky neboli ku dňu podania návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú zapísané päť rokov, preto bola žiadosť majiteľa o preukázanie ich skutočného používania neopodstatnená.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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.

Mgr. Bc. Miroslav Čellár
podpredseda

Doručiť:

MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.
Budatínska 12
851 06 Bratislava

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