



Banská Bystrica 12. 9. 2022

MOZ1599723/N-94-2022

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa J&T FINANCE GROUP SE, Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou Ing. Zuzanou Gajdošíkovou, Patentová a známková kancelária, Ambroseho 5, 851 025 Bratislava (ďalej namietateľ) proti poskytnutiu ochrany pre územie Slovenskej republiky medzinárodnej obrazovej ochrannej známke č. 1599723 „J&T“ majiteľa Winner Star Holdings Limited, Room 306, Yip Fung Building, 2-12 D'Aguiar Street Central, Hong Kong, Chine (ďalej prihlasovateľ), zverejnenej vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 1.7.2021, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v spojení s článkom 5 Madridskej dohody a/alebo Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk takto:

námietkam sa vyhovuje a medzinárodnej ochrannej známke č. 1599723 sa ochrana pre územie Slovenskej republiky odmieta pre všetky služby v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Medzinárodná ochranná známka zostáva v platnosti pre služby „podpora predaja tovarov a služieb sponzorovaním športových podujatí; písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách na maloobchodné účely; poradenstvo pri riadení podnikov; podpora predaja pre tretie osoby; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; zbieranie údajov do počítačových databáz; reklama; televízna reklama; reklamné agentúry; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti“ v triede 35 a pre služby „prenájom dopravných prostriedkov; doprava, preprava; sprostredkovanie nákladnej dopravy; balenie tovarov (porciovanie); námorná doprava; automobilová doprava; letecká doprava; prenájom automobilov; skladovanie tovarov (úschova); uskladňovanie; doručovanie balíkov; doručovacie služby (správy alebo tovary), turistické prehliadky (doprava)“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej obrazovej ochrannej známke „J&T“ č. 1599723 (ďalej aj zverejnená známka) pre územie Slovenskej republiky boli 29.9.2021 podľa § 30 v spojení s § 47 ods. 3 z dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 1. a bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach) podané námietky smerujúce proti službám prihláseným v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ v odôvodnení námietok uviedol, že je majiteľom obrazovej ochrannej známky „J&T“ č. 213 198 (ďalej aj prvá staršia ochranná známka), zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 36 a 41, obrazovej ochrannej známky „J&T“ č. 213 084 (ďalej aj druhá staršia ochranná známka), zapísanej pre služby v triedach 35, 36 a 39, a obrazovej ochrannej

známky EÚ „J&T“ č. 007054513 (ďalej aj tretia staršia ochranná známka), zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ po opise jednotlivých prvkov, ktorými sú tvorené kolízne označenia, skonštatoval, že tieto obsahujú zhodné slovné prvky „J“, „T“ a zhodný znak „&“. Namietateľ dospel k názoru, že ide o označenia zhodné, a to z hľadiska vizuálneho, fonetického aj sémantického. Upozornil, že existuje aj pravdepodobnosť asociácie zverejnenej známky so staršími ochrannými známkami, čím vznikne nebezpečenstvo mylnej predstavy o ich vzájomnej spojitosti, keďže sa spotrebiteľ môže mylne domnievať, že takto označené služby majú rovnaký pôvod.

Namietateľ zároveň podotkol, že ním ponúkané služby označované staršími ochrannými známkami sú na slovenskom trhu známe, rozšírené a obľúbené, a označenie tvoriace staršie ochranné známky používa dlhé roky.

Na základe uvedených argumentov namietateľ navrhol, aby zverejnenej známke bola odmietnutá ochrana na území Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) bod 1. a bod 2. zákona o ochranných známkach pre všetky prihlásené služby v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 20.10.2021 bolo Svetovej organizácii duševného vlastníctva v Ženeve (ďalej medzinárodný úrad) zaslané predbežné odmietnutie ochrany predmetnej medzinárodne zapísanej ochrannej známky s uvedením konkrétneho námietkového dôvodu, na ktorom bolo predbežné odmietnutie založené. Podľa pravidla 17 ods. 2 Vykonávacieho predpisu, ktoré obsahuje výpočet povinných obsahových náležitostí oznámenia o predbežnom odmietnutí, takéto oznámenie úradu musí obsahovať aj primeranú lehotu na podanie vyjadrenia, resp. nesúhlasu s predbežným odmietnutím ochrany, prípadne lehota na podanie vyjadrenia k námietkam, s uvedením dátumu posledného dňa lehoty a tiež poučenie o povinnom zastúpení oprávneným zástupcom podľa § 51 ods. 2 zákona o ochranných známkach s odkazom na zoznam patentových zástupcov a advokátov. Majiteľ medzinárodnej ochrannej známky, ktorému medzinárodný úrad zaslal kópiu tohto predbežného odmietnutia, sa v stanovenej lehote do 21.1.2022 k predbežnému odmietnutiu ochrany oznámenému úradom nevyjadril.

V nadväznosti na uvedené je potrebné uviesť, že v prípade, že sú podané námietky proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke, na základe čoho je vydané predbežné odmietnutie ochrany, ako je tomu aj v predmetnom prípade, v zmysle § 31 ods. 3 zákona o ochranných známkach, pokiaľ sa majiteľ nevyjadrí v lehote stanovenej úradom v tomto predbežnom odmietnutí, úrad je povinný vo veci námietok rozhodnúť podľa obsahu spisu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Odo dňa zápisu medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, do medzinárodného registra, alebo odo dňa územného rozšírenia zápisu medzinárodnej ochrannej známky pre Slovenskú republiku v medzinárodnom registri, má podľa § 47 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov zápis medzinárodnej ochrannej známky ten istý účinok ako národná prihláška.

Podľa § 47 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov lehota na podanie námietok proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola medzinárodná ochranná známka zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

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 podľa ustanovenia § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 1. a bod 2. zákona o ochranných známkach.

Podľa § 4 zákona o ochranných známkach 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 medzinárodná obrazová ochranná známka č. 1599723, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná prihlasovateľom Winner Star Holdings Limited, Room 306, Yip Fung Building, 2-12 D'Aguiar Street Central, Hong Kong, Čína, a zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 1.7.2021, s právom prednosti z uplatnenej priority od 30.12.2020 pre územie Slovenskej republiky, pre služby v triedach 35, 36 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ J&T FINANCE GROUPE SE, Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, je majiteľom obrazovej ochrannej známky č. 213198, zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 36 a 41, s právom prednosti od 8.10.2004, obrazovej ochrannej známky č. 213084, zapísanej pre služby v triedach 35, 36 a 39, s právom prednosti od 8.10.2004 a obrazovej ochrannej známky EÚ č. 007054513, zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov, s právom prednosti od 1.7.2008, s uplatnenou senioritou v Slovenskej republike od 8.10.2004.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejnenej známky a ochranných známk namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnená známka, a teda sú vo vzťahu k zverejnenej známke staršími ochrannými známkami.

S prihliadnutím na rozsah služieb prihlásených pre zverejnenú známku a rozsah služieb chránených staršími ochrannými známkami a tiež s ohľadom na podobnosť starších ochranných známk so zverejnenou známkou úrad preskúma predmetné námietky prednostne v súvislosti s prvou staršou ochrannou známkou.

Uplatnený námietkový dôvod - § 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.

Porovnanie služieb

Námietkami boli napadnuté prihlásené služby zverejnenej známky:

v triede 36 – „*providing insurance information; electronic funds transfer; processing of debit card payments; art appraisal; real estate agency services; rental of real estate; financial customs brokerage services; surety services; charitable fund raising; fiduciary; lending against security; insurance brokerage; real estate brokerage; securities brokerage*“ [informácie o poistení, elektronický prevod kapitálu; spracovanie platieb debetnými kartami; oceňovanie umeleckých diel; realitné kancelárie; prenájom nehnuteľností; colné deklarácie (finančné služby); finančné záručné služby; organizovanie dobročinných zbierok; správcovstvo majetku (pre tretie osoby); záložné pôžičky; sprostredkovanie poistenia; sprostredkovanie nehnuteľností; obchodovanie na burze s cennými papiermi].

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre služby:

v triede 36 – „*bankovníctvo a internetové bankovníctvo, platobné operácie a služby na korunovom a devízovom trhu vrátane zabezpečenia proti kurzovým stratám, poskytovanie bankových záruk, obchodovanie v oblasti termínových obchodov, zabezpečovanie akreditívov, inkás a emisií cenných papierov, obchodovanie na kapitálových trhoch, špeciálne finančné produkty, klíring (finančný), služby faktoringové, forfaitingové a finančné franchisingové, všetky finančné a zmenárenské služby, analytické finančné správy a expertízy, telefonické a elektronické bankovníctvo, prijímanie vkladov a ich správa, vydávanie a operácie so šekmi, obligáciami, so zmenkami a s ostatnými cennými papiermi, tuzemský a zahraničný platobný styk, exportné financovanie, finančný lízing a lízing nehnuteľností vrátane ostatných lízingových služieb, funkcia depozitára majetku firiem a investičných fondov, služby v oblasti poistenia, kapitálové obchody a správa kapitálových vkladov, uzatváranie zmlúv o kooperácii a riadení, finančné maklérstvo, služby člena Burzy cenných papierov, investičné bankovníctvo, investičné obchody a financovanie podnikovej sféry, akvizičné*

financovanie, finančné expertízy, finančné služby súvisiace s hypotekárnymi úvermi, finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti), sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, lízing a prenájom hnutel'ného majetku, ako napr. automobilov, spotrebných výrobkov, výpočtovej techniky, zdravotníckej techniky a technológie, sprostredkovateľské služby v oblasti odhadov cien nehnuteľností, bytového a nebytového fondu, pri poskytovaní štátnej finančnej podpory a pri poistení finančných prostriedkov, zriaďovanie a prevádzkovanie siete bankomatov, úschova v bezpečnostných schránkach, služby v oblasti nájmu bezpečnostných schránok, finančné sponzorovanie, joint-venture, vykonávanie všetkých bankových obchodov a poskytovanie všetkých bankových služieb v tuzemsku i vo vzťahu k zahraničiu aj účasť na spoločnostiach a iných druhoch právnických osôb v tuzemsku i v zahraničí ako akcionár alebo iný podielnik v odbore peňažníctva, poradenské služby v oblasti financií, poistenia, investícií a bankovníctva, sprostredkovateľská činnosť v oblasti finančníctva, prenájom hmotného a nehmotného majetku.“

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámény, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo 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.

Zverejnená známka je prihlásená pre „*informácie o poistení, elektronický prevod kapitálu; spracovanie platieb debetnými kartami; oceňovanie umeleckých diel; colné deklarácie (finančné služby); finančné záručné služby; organizovanie dobročinných zbierok; správcovstvo majetku (pre tretie osoby); záložné pôžičky; sprostredkovanie poistenia; obchodovanie na burze s cennými papiermi*“ v triede 36, t. j. ide o služby, ktoré patria pod všeobecné pojmy ako „*bankovníctvo a internetové bankovníctvo; služby v oblasti poistenia; finančné maklérsťvo či investičné bankovníctvo, finančné odhady a oceňovanie*“, ktoré sú zapísané pre prvú staršiu ochrannú známku v zhodnej triede. Všetky uvedené služby sú poskytované rovnakými subjektmi, ako napr. bankovými alebo úverovými inštitúciami, devízovými makléřmi alebo poisťovňami, teda rovnakým typom spoločností, ktoré poskytujú okrem iného služby súvisiace s financiami, úsporami, poskytovaním úverov, poistením, investovaním a zabezpečením peňazí, vydávaním bankoviek a obchodovaním s financiami, atď., teda ide o služby, ktoré majú rovnaký charakter, distribučné kanály a sú určené pre rovnaký okruh spotrebiteľov a na rovnaký účel, a preto ich možno hodnotiť ako zhodné.

V triede 36 je zverejnená známka prihlásená aj pre služby „*realitné kancelárie; prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností*“. Ide o služby, ktoré sú podobné so zapísanými službami pre prvú staršiu ochrannú známku, a to „*finančné odhady a oceňovanie (nehnuteľnosti) sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, sprostredkovateľské služby v oblasti odhadov cien nehnuteľností, bytového a nebytového fondu*“. Kolízne služby zahŕňajú správu nehnuteľností, činnosť realitnej kancelárie a ohodnotenie nehnuteľností, tiež aj poradenstvo a poskytovanie príslušných informácií, porovnávané služby sa zaoberajú v nájdení majetku, v jeho sprístupnení potenciálnym kupcom a vo vystupovaní ako sprostredkovateľ. Predmetné porovnávané služby možno vyhodnotiť ako podobné, a to vzhľadom na ich charakter, tiež môžu mať rovnakých poskytovateľov, a sú určené rovnakým konečným spotrebiteľom. Nemožno tak na trhu vylúčiť stret uvedených služieb namietateľa s uvedenými službami prihlasovateľa.

Porovnanie označení

Zverejnená ochranná známka (MOZ č. 1599723)

The logo consists of the letters 'J' and 'T' in a bold, italicized, sans-serif font, connected by an ampersand '&'. The letters are black and have a slight shadow effect.

Prvá staršia ochranná známka (ochranná známka č. 213198)

This is an identical copy of the logo described above, featuring the stylized letters 'J&T' in a bold, italicized, sans-serif font.

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 obrazovú zverejnenú známku tvorí spojenie dvoch veľkých písmen „J“ a „T“, pričom písmená sú mierne graficky upravené. Medzi nimi je umiestnený znak „&“ vo význame spojky „a“. Písmená aj znak vďaka jednoduchej grafickej úprave možno jednoznačne vnímať ako písmená „J“ a „T“.

Prvá staršia chranná známka je tiež obrazová, tvorená dvomi písmenami „J“ a „T“ veľkej tlačenej abecedy, medzi písmenami sa nachádza znak „&“. Prvky prvej staršej ochrannej známky sú mierne graficky upravené, avšak grafika nijakým spôsobom neovplyvňuje ich vnímanie ako písmen „J“ a „T“.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie obrazových označení. Zverejnená známka aj prvá staršia ochranná známka obsahujú zhodné písmená „J“ a „T“, medzi ktorými je umiestnený znak „&“. Písmená a znak sú graficky upravené len minimálne a sú tak zreteľné a jednoznačne čitateľné. Zverejnená známka obsahuje celú prvú staršiu ochrannú známku pri zachovaní jej jednotlivých prvkov, ktoré ju tvoria, a tiež celkovej grafickej koncepcie. Rovnako obrazová úprava označení spočívajúca v rôznej hrúbke či v jednoduchej štylizácii prvkov je nedostatočná na potlačenie takmer zhodného vizuálneho vnemu, ktorým označenia budú pôsobiť na spotrebiteľa. V danom prípade možno tiež predpokladať, že pokiaľ sa spotrebiteľ stretne s dotknutými označeniami s určitým časovým odstupom, nebude schopný postrehnúť existujúci ale minimálny rozdiel medzi nimi.

Na základe uvedeného je potrebné uviesť, že porovnávané označenia sú podobné z vizuálneho hľadiska vo vysokej miere.

Z fonetického hľadiska je porovnanie označení založené na zvukovom vneme vyvolanom slovnými prvkami obsiahnutými v nich, a tak budú zverejnená známka aj prvá staršia ochranná známka reprodukovanej priemerným spotrebiteľom pri základnej znalosti anglického jazyka alebo pri uplatnení slovenskej výslovnosti cudzích slov ako „džej end tý“. V prípade zvukovej realizácie prvkov zverejnenej známky a prvej staršej ochrannej známky označení len v súlade s pravidlami slovenskej výslovnosti, bude ich interpretácia ako „jé a té“.

Pri zvážení oboch možných variantov zvukovej reprodukcie zverejnenej známky a staršej ochrannej známky možno konštatovať ich zhodu z fonetického hľadiska.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za rovnaké alebo 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.

Zverejnená známka aj prvá staršia ochranná známka obsahujú zhodne písmená „J“ a „T“ a tiež znak „&“, ktorý zastupuje v písanom texte zlučovaciu spojku „a“, prípadne v niektorých prípadoch matematické znamienko plus.

Pokiaľ ide o sémantické hľadisko, možno konštatovať, že zverejnená známka aj prvá staršia ochranná známka sú tvorené zhodnými písmenami a znakom &, ktoré budú priemerne informovanou spotrebiteľskou verejnosťou vnímané len ako sled písmen bez akéhokoľvek významu, t. j. ako označenia fantazijné, ktoré nemajú konkrétny sémantický význam.

Na základe uvedených skutočností je potrebné konštatovať, že sémantické hľadisko samotné nebude mať vplyv na vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom, aj keď súčasne nemožno opomenúť, že zverejnená známka obsahuje zhodné prvky ako staršia ochranná známka.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámieny

Pravdepodobnosť zámieny 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 zámieny 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 zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou porovnávaných označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb. Nízka miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

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

V predmetnom prípade príslušnú skupinu verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých služieb (tr. 36) jednak odborná verejnosť, u ktorej možno predpokladať vyššiu mieru pozornosti, ako aj široká spotrebiteľská verejnosť, kde je možné rovnako predpokladať zvýšenú pozornosť vzhľadom na to, že relevantný spotrebiteľ je pri výbere služieb zameraných na financie obozretnejší.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie podobnosti porovnávaných označení možno konštatovať, že táto je vysoká, pretože pri porovnaní zverejnenej známky s prvou staršou ochrannou známkou bolo zistené, že obsahujú rovnaké písmená „J“, „T“ a tiež znak „&“, pričom tieto sú v zverejnenej známke usporiadané rovnako ako v prvej staršej ochrannej známke a ich grafické spracovanie má minimálny vplyv na ich celkový dojem. Na základe týchto spoločných prvkov nachádzajúcich sa v oboch porovnávaných označeniach bola konštatovaná podobnosť porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska vo vysokej miere a z fonetického hľadiska bola konštatovaná ich zhoda. Sémanticky budú porovnávané označenia pôsobiť pre spotrebiteľov fantazijne, a teda toto hľadisko nemalo vplyv na posúdenie ich podobnosti.

Čo sa týka celkového dojmu, akým označenia pôsobia na spotrebiteľa je potrebné uviesť, že prvá staršia ochranná známka pozostáva z písmen „J“, „T“ a tiež znaku „&“, umiestnených vedľa seba. Zverejnená známka obsahuje zhodné písmená tiež aj znak „&“ v zhodnom usporiadaní. Porovnávané označenia teda obsahujú zhodné prvky, ktoré sa líšia len minimálne, a to odlišnosťami spočívajúcimi v nepatrnej úprave ich prvkov, ktoré spotrebiteľ nebude vnímať a na ich základe porovnávané označenia nedokáže odlíšiť.

Spotrebiteľ si zapamätá, že zverejnená známka obsahuje všetky prvky z prvej staršej ochrannej známky a tieto si ľahko zamení alebo sa bude domnievať, najmä v prípade ich použitia na rovnakých a podobných službách, že ide o súvisiacu novú ďalšiu verziu prvej staršej ochrannej známky toho istého subjektu, rozširujúceho si svoj známkový rad, resp. o označenie s ním ekonomicky prepojeného subjektu, aj vzhľadom na to, že namietateľ je majiteľom viacerých starších ochranných známk, ktoré sú tvorené písmenami „J“, „T“ a znakom „&“, a tiež aj vzhľadom na to, že znak „&“ sa používa hlavne v prípadoch pomenovania firiem priezviskami dvoch vlastníkov, alebo v prípadoch skratiek vytvorených z prvých písmen.

Pravdepodobnosť zámeny navyše umocňuje zistená zhoda a podobnosť prihlásených kolíznych služieb, proti ktorým námietky smerovali, v triede 36 zverejnenej známky so zapísanými službami pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Bez ohľadu na to, že miera pozornosti relevantnej verejnosti bola konštatovaná ako vyššia, t. j. spotrebiteľ venuje výberu služieb vyššiu pozornosť, je dôvodné predpokladať, že pozornosť spotrebiteľov sa bude zameriavať na písmená tvoriace zverejnenú známku, ktoré sú zhodné s písmenami tvoriacimi prvú staršiu ochrannú známku, pričom ide len o dve písmená spojené znakom „&“, t. j. ide o krátke a ľahko zapamätateľné prvky.

Možno teda skonštatovať, že spomenuté minimálne rozdiely spočívajúce len v jemne odlišnej grafike zhodných prvkov medzi zverejnenou známkou a prvou staršou ochrannou známkou nepredstavujú také rozdiely, na základe ktorých by spotrebiteľ mohol rozlišovať rôznych poskytovateľov rovnakých alebo podobných služieb na trhu. Sporné označenia

tak môžu vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti aj pri vyššom stupni pozornosti vyvolať mylnú predstavu o tom, že takto označené zhodné a podobné služby pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov, prípadne že medzi prihlasovateľom a namietateľom existuje nejaké prepojenie, a tak by spotrebiteľ mohol byť uvedený do omylu pri stretnutí sa na trhu s takto označenými službami.

Namietateľom bol uplatnený námietkový dôvod podľa ustanovenia § 30 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 1. a bod 2. zákona o ochranných známkach. Úrad v predmetnom konaní posúdil námietky podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona, pričom boli splnené všetky kumulatívne podmienky pre jeho úspešné uplatnenie v celom rozsahu podaných námietok.

Čo sa týka námietkového dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 1. zákona o ochranných známkach je možné uviesť, že úrad sa ním podrobne v tomto konaní nezaoberal, keďže jeho úspešné uplatnenie predpokladá zhodnosť kolíznych služieb a tiež aj zhodnosť označení, ktoré ako vyplýva z ich porovnania, nie sú splnené, a zároveň výsledok jeho posudzovania, by nemal vplyv na konečný výsledok rozhodnutia.

Keďže úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že pre všetky prihlásené služby zverejnenej známky, proti ktorým smerovali námietky, boli vo vzťahu k prvej staršej ochrannej známke naplnené podmienky v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, nebolo potrebné uskutočniť jej porovnanie aj s druhou a treťou staršou ochrannou známkou namietateľa, keďže by to nemalo vplyv na výsledok tohto rozhodnutia, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka odboru

Doručiť:

Ing. Zuzana Gajdošíková - Patentová a známková kancelária, Ambroseho 5, 851 02 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika

Unitalen Attorneys At Law, Room 30703, 7th Floor, Scitech Place, No.22,Jian Guo Men Wai Ave., Chaoyang District , 100004 Beijing, Čínska ľudová republika