



Banská Bystrica 22. októbra 2014  
POZ 228-2012 II/142-2014

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 24. októbra 2013 prihlasovateľom POŠTOVÁ ZÁLOŽŇA, s. r. o., Poštová 1, 040 01 Košice (predtým SURMITA, s. r. o., Poštová 1, 040 01 Košice – ďalej len „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 228-2012/N-166-2013/Zach z 27. septembra 2013 o čiastočnom vyhovení námietkam proti zápisu označenia „POŠTOVÁ ZÁLOŽŇA“, č. spisu POZ 228-2012, do registra ochranných známk podaným namietateľom Poštová banka, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava (ďalej len „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre časť nárokovaných služieb v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, na návrh ustanovenej odbornej komisie takto rozhodol:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 228-2012/N-166-2013/Zach z 27. septembra 2013 sa potvrdzuje.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 228-2012/N-166-2013/Zach z 27. septembra 2013 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) čiastočne vyhovené námietkam proti zápisu kombinovaného označenia „POŠTOVÁ ZÁLOŽŇA“, č. spisu POZ 228-2012 (ďalej len „prihlásené označenie“), do registra ochranných známk a predmetná prihláška bola zamietnutá pre „reklamné služby; obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva“ v triede 35 a pre „poisťovníctvo; finančné služby; peňažníctvo“ v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si uplatnil námietky podľa § 7 písm. a) a b) zákona o ochranných známkach a ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom starších ochranných známk, konkrétne kombinovanej ochrannej známky č. 229565 „POŠTOVÁ BANKA prakticky najbližšia“ (ďalej len „prvá staršia ochranná známka“), kombinovanej ochrannej známky č. 216562 „POŠTOVÁ BANKA“ (ďalej len „druhá staršia ochranná známka“), kombinovanej ochrannej známky č. 216563 „POŠTOVÁ BANKA“ (ďalej len „tretia staršia ochranná známka“) a kombinovanej ochrannej známky č. 216560 „POŠTOMAT“ (ďalej len „štvrtá staršia ochranná známka“ alebo prvá, druhá, tretia a štvrtá staršia ochranná známka spolu ako „staršie ochranné známky“), s ktorými je prihlásené označenie zameniteľné. Zároveň by podľa neho prihlásené označenie, v prípade jeho zápisu do registra ako ochrannej známky, neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena jeho starších ochranných známk a bolo by im na ujmu.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia, pokiaľ ide o uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, bolo konštatovanie, že v danom prípade podobnosť porovnávaných označení v spojitosti so zhodnosťou a podobnosťou kolíznych služieb v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb vedie k jednoznačnému záveru, že aj pri vyššej pozornosti spotrebiteľa existuje medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami pravdepodobnosť zámieny, ako aj pravdepodobnosť asociácie. Bežný spotrebiteľ sa totiž môže domnievať, že pri využití zhodných alebo

podobných služieb označených prihláseným označením ide o služby namietateľa alebo že ide o služby od ekonomicky prepojených subjektov.

K porovnaniu posudzovaných označení prvostupňový orgán uviedol, že prihlásené označenie a staršie ochranné známky sú vizuálne podobné vo vyššej miere (týka sa to najmä vizuálnej podobnosti prihláseného označenia s druhou staršou ochrannou známkou), foneticky sú podobné a sémanticky sú podobné v nízkej miere. V súvislosti s podobnosťou kolíznych označení prvostupňový orgán poukázal na skutočnosť, že ich grafická úprava vychádza z použitia zhodných farieb (žltej, bielej, modrej), ako aj rovnakého oddelenia slovnej časti od časti s obrazovým prvkom, pričom podkladom pod slovnými prvkami je vždy modrá farba a pod obrazovými prvkami vždy žltá farba. Upozornil aj na použitie zhodného slovného prvku „POŠTOVÁ“. V tejto súvislosti uviedol, že namietateľ si tvorí známkový rad založený na uvedenej koncepcii, a preto je pravdepodobné, že spotrebiteľ by sa mohol domnievať, že prihlásené označenie je ďalším pokračovaním v rade zapísaných a platných ochranných známk namietateľa.

Čo sa týka posúdenia podobnosti nárokových služieb s tovarmi a službami starších ochranných známk, prvostupňový orgán zistil, že služby prihláseného označenia „*reklamné služby; obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva*“ v triede 35 a „*poisťovníctvo; finančné služby; peňažníctvo*“ v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú zhodné alebo vysoko podobné so službami zapísanými v tých istých triedach pre všetky staršie ochranné známky. Ostatné služby nárokové prihlasovateľom, konkrétne „*kancelárske práce*“ v triede 35, „*služby v oblasti nehnuteľností*“ v triede 36 a „*vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť*“ v triede 41 naopak vyhodnotil ako nepodobné so všetkými tovarmi alebo službami zapísanými pre staršie ochranné známky.

V súvislosti s ďalším uplatneným námietkovým dôvodom podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach prvostupňový orgán uviedol, že vzhľadom na to, že namietateľ nesplnil jednu z kumulatívnych podmienok uvedeného zákonného ustanovenia, keď nepredložil úradu žiadny dôkaz na preukázanie dobrého mena starších ochranných známk, nebolo možné podaným námietkam v tejto časti vyhovieť.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorého odôvodnení uviedol, že predmetné námietky sú právne i skutkovo neopodstatnené.

V súvislosti s porovnaním kolíznych tovarov a služieb prihlasovateľ argumentoval tým, že namietateľ poskytuje bankové služby, na ktoré potrebuje licenciu od Národnej banky Slovenska, zatiaľ čo on poskytuje len zabezpečovacie finančné služby, ktoré sú v zmysle živnostenského zákona voľnými činnosťami. Skutočnosť, že prihlásené označenie, rovnako ako staršie ochranné známky, je nárokové pre služby v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, označil za náhodnú. V tejto súvislosti poukázal na to, že prihlásené označenie je v porovnaní so staršími ochrannými známkami navyše nárokové aj pre služby triedy 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlasovateľ sa v ďalšom venoval porovnaniu prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami z vizuálneho hľadiska. Uviedol, že použitie zhodnej kombinácie modrej, bielej a žltej farby v kolíznych označeniach je náhodné. Táto farebná kombinácia bola navyše prihlasovateľom zvolená z dôvodu, že predstavuje farby mesta Košice, kde sídli jeho spoločnosť. Prihlásené označenie sa však od starších ochranných známk vizuálne líši najmä slovom „ZÁLOŽŇA“ a obrazovým prvkom znázorňujúcim váhy. Staršie ochranné známky na rozdiel od prihláseného označenia zobrazujú poštársku trúbku, resp. zariadenie na kreditné karty. Uvedené rozdiely sú podľa prihlasovateľa dostatočné na to, aby umožnili spotrebiteľom porovnávané označenia z vizuálneho hľadiska odlišiť, a preto možno pravdepodobnosť ich zámény vylúčiť.

Čo sa týka fonetického hľadiska, prihlasovateľ vyjadril názor, že zvukový vnem označení „POŠTOVÁ ZÁLOŽŇA“ vs. „POŠTOVÁ BANKA“, resp. „POŠTOMAT“ je výrazne odlišný a nemôže spôsobiť ich zámenu na strane spotrebiteľov.

Zo sémantického hľadiska pojem „záložňa“ znamená podnik, v ktorom sa za predmety vzaté do zálohu zapožičiavajú peniaze a na rozdiel od pojmu „banka“ nepredstavuje peňažný ústav. Slovo „poštomat“ je podľa prihlasovateľa vymyslený pojem. Významovo sú teda porovnávané označenia odlišné.

Kolízne označenia podľa prihlasovateľa nie sú podobné ani z jedného hľadiska, čo znamená, že na strane spotrebiteľov nemôže dôjsť k nebezpečenstvu ich zámeny.

Na podporu svojej argumentácie sa prihlasovateľ odvolal na prvostupňové rozhodnutie, v ktorom sa na str. 9 konštatuje, že „na preukázanie dobrého mena starších ochranných známkov namietateľ nepredložil úradu žiadny dôkaz a nedoložil žiadne doklady, ktoré by preukázali právne relevantným spôsobom, že by prihlásené označenie ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známkov alebo by im bolo na ujmu v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach“.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté prvostupňové rozhodnutie zrušil a zmenil ho tak, že podané námietky zamietne a prihlásené označenie zapíše do registra ochranných známkov pre všetky nárokované služby.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 5. februára 2014 uviedol, že sa stotožňuje s prvostupňovým rozhodnutím, v ktorom bola konštatovaná podobnosť kolíznych označení z vizuálneho, fonetického i sémantického hľadiska a z toho vyplývajúca pravdepodobnosť zámeny pre časť prihlásených služieb v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlásené označenie podľa neho vykazuje znaky podobnosti s jeho staršími ochrannými známkami, pričom súčasná zhodnosť a podobnosť služieb vyvoláva pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti a neoprávnene ťaží z rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známkov, čím je naplnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach.

Na základe uvedených skutočností namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade potvrdil prvostupňové rozhodnutie a rozklad v celom rozsahu zamietol.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

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

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra (ďalej len „námietky“) 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.

Prihláška kombinovanej ochrannej známky „POŠTOVÁ ZÁLOŽŇA“, č. spisu POZ 228-2012, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 13. februára 2012 prihlasovateľom SURMITA, s. r. o., Poštová 1, 040 01 Košice (po zmene POŠTOVÁ ZÁLOŽŇA, s. r. o., Poštová 1, 040 01 Košice), a zverejnená vo vestníku úradu 3. júla 2012 pre „reklamné služby; obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva;

kancelárske práce“ v triede 35, „poisťovníctvo; finančné služby; peňažníctvo; služby v oblasti nehnuteľností“ v triede 36 a pre „vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:

Namietateľ Poštová banka, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, založil podané námietky na:

1) staršej kombinovanej ochrannej známke č. 229565 „POŠTOVÁ BANKA“, s právom prednosti od 25. augusta 2010, zapísanej pre služby v triedach 35, 36 a 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; vyobrazenie prvej staršej ochrannej známky:



prakticky najbližšia

2) staršej kombinovanej ochrannej známke č. 216562 „POŠTOVÁ BANKA“, s právom prednosti od 16. februára 2006, zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 35, 36, 38 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; vyobrazenie druhej staršej ochrannej známky:



3) staršej kombinovanej ochrannej známke č. 216563 „POŠTOVÁ BANKA“, s právom prednosti od 16. februára 2006, zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 35, 36, 38 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; vyobrazenie tretej staršej ochrannej známky:



4) staršej kombinovanej ochrannej známke č. 216560 „POŠTOMAT“ s právom prednosti od 16. februára 2006, zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 35, 36 a 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; vyobrazenie štvrtej staršej ochrannej známky:

Celý zoznam tovarov a služieb, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky, sa nachádza v prílohe tohto rozhodnutia.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil záver prvostupňového orgánu o podobnosti kolíznych označení a z neho vyplývajúce konštatovanie pravdepodobnosti ich zámény, preto orgán rozhodujúci o rozklade preskúma napadnuté rozhodnutie v tomto rozsahu.

Pravdepodobnosť zámény v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach znamená riziko, že priemerný spotrebiteľ si tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami v obchode priamo zamení, prípadne môže byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené prihláseným označením a staršou ochrannou známkou pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámény preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý

označenia vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy ich dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť, a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť porovnávaných tovarov a služieb, a tiež vzájomnú previazanosť medzi zhodnosťou alebo podobnosťou kolíznych označení a zhodnosťou alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

V súvislosti s posúdením podobnosti kolíznych tovarov a služieb prihlasovateľ v podanom rozklade uviedol len, že predmetom jeho činnosti je poskytovanie zabezpečovacích finančných služieb, zatiaľ čo činnosť namietateľa spočíva v poskytovaní bankových služieb. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že porovnanie tovarov a služieb musí vychádzať vždy a jedine zo zoznamu tovarov a služieb, pre ktoré sú kolízne označenia, v tomto prípade prihlásené označenie a staršie ochranné známky, nárokové, resp. zapísané. Úrad v prípade ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, na ktorom boli predmetné námietky založené, neskúma skutočnú činnosť subjektov v sporovom konaní, ale vychádza zo skutočností uvedených v registri ochranných znáмок. V danom prípade navyše prihlasovateľ neuviedol žiadne argumenty, ktorými by vyvrátil konštatovanie prvostupňového orgánu o zhodnosti, resp. podobnosti služieb prihláseného označenia „*reklamné služby; obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva*“ v triede 35 a „*poisťovníctvo; finančné služby; peňažníctvo*“ v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb so službami, pre ktoré sú zapísané všetky staršie ochranné známky. Z tohto dôvodu bude orgán rozhodujúci o rozklade považovať za smerodajný záver prvostupňového orgánu o zhodnosti a podobnosti predmetných služieb. Zároveň je potrebné dodať, že ani tvrdenie o nepodobnosti zostávajúcich služieb prihláseného označenia, t. j. služieb „*kancelárske práce*“ v triede 35, „*služby v oblasti nehnuteľností*“ v triede 36 a „*vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb so službami, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky, prihlasovateľ nespochybnil, keďže bolo v jeho prospech.

Prihlasovateľ nesúhlasil s prvostupňovým orgánom vykonaným hodnotením podobnosti kolíznych označení, keď uviedol, že tieto nie sú vizuálne, foneticky a sémanticky natoľko podobné, aby si ich spotrebiteľ zamenil. Výber zhodnej farebnej kombinácie (modrá, biela, žltá) označil za náhodný, resp. viažuci sa k mestu Košice, v ktorom má svoje sídlo.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade opätovne posúdi mieru podobnosti kolíznych označení z jednotlivých hľadísk a následne vykoná celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámény pri zohľadnení argumentov obidvoch strán.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné upozorniť, že v danom prípade je vhodné vykonať porovnanie prihláseného označenia s tou staršou ochrannou známkou, ktorá je s ním najviac podobná, a teda v prípade ktorej existuje najväčšia pravdepodobnosť zámény. Takou je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade v predmetnom prípade druhá staršia ochranná známka, pretože k tejto má svojou štylizáciou prihlásené označenie najbližšie.

Z vizuálneho hľadiska možno konštatovať, že obidve predmetné označenia sú zhodne štylizované do obdĺžnika so zaoblenými rohmi, rozdeleného na dve časti (na ľavej strane žltú a na pravej modrú). Obidve zhodne obsahujú v ľavej časti obrazový prvok a v pravej dva slovné prvky, ktoré sú zhodne umiestnené jeden pod druhým. Obidve označenia zhodne obsahujú slovný prvok „POŠTOVÁ“. Celková podobnosť označení je ešte zvýraznená prítomnosťou žltej linky umiestnenej v pravej časti označení. Na základe uvedeného je zrejmé, že porovnávané označenia sú ako celky štylizované takmer zhodne. Na druhej strane je potrebné pripustiť, že označenia sa líšia v samotných obrazových prvkoch (vyobrazenie váh v prihlásenom označení vs. poštárska trúbka v druhej staršej ochrannej známke) a tiež v slovných prvkoch „ZÁLOŽŇA“ vs. „BANKA“. Napriek týmto odlišnostiam sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu o vyššej miere vizuálnej podobnosti týchto označení. Dôvodom je okrem takmer zhodného celkového dojmu predmetných označení spôsobeného takmer rovnakým usporiadaním ich jednotlivých prvkov aj použitie rovnakej farebnej kombinácie, a to presne v rovnakých častiach označení. V tejto súvislosti je potrebné doplniť, že spotrebiteľ má len málokedy možnosť priameho porovnania označení, a je preto odkázaný spoľahnúť sa na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchová v pamäti, pričom v danom prípade tento bude vysoko podobný.

Z fonetického hľadiska sa porovnávané označenia zhodujú v jednom z dvoch slov. Slovo „POŠTOVÁ“ bude vyslovené zhodne a navyše ako prvé v poradí. Nasledujúce slová „ZÁLOŽŇA“, resp. „BANKA“ síce znejú odlišne, no i napriek tomu je potrebné konštatovať, že prihlásené označenie a druhá staršia ochranná známka

sú vďaka prvému zhodnému slovu foneticky do určitej miery podobné tak, ako to konštatoval aj prvostupňový orgán.

Pokiaľ ide o sémantické hľadisko, orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s prvostupňovým orgánom, ktorý konštatoval nižšiu mieru podobnosti porovnávaných označení. Dôvodom je skutočnosť, že tak slovo „ZÁLOŽŇA“, ako aj „BANKA“ v podstate označujú úverové finančné inštitúcie poskytujúce klientom pôžičky. Navyše význam slova „POŠTOVÁ“ bude v oboch prípadoch spotrebiteľmi vnímaný zhodne, konkrétne bude u spotrebiteľov evokovať súvislosť s poštou.

Ako už bolo uvedené vyššie, pri celkovom zhodnutí pravdepodobnosti zámény je potrebné zobrať do úvahy aj vplyv dominantných a dištingtívnych prvkov. Pokiaľ ide o dominantné prvky, v prípade prihláseného označenia ani druhej staršej ochrannej známky nemožno uvažovať o dominantných, teda vizuálne výraznejších prvkoch. V súvislosti s vplyvom dištingtívnych prvkov je však potrebné uviesť, že slovný prvok prihláseného označenia „ZÁLOŽŇA“, ako aj slovný prvok druhej staršej ochrannej známky „BANKA“ majú, najmä pokiaľ ide o služby v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, akými sú hlavne „*finančné služby*“ a „*peňažníctvo*“, ale i súvisiace služby poisťovníctva v tej istej triede a súvisiace služby obchodného manažmentu, správy či administratívy v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, opisný charakter, ktorý priamo poukazuje na druh inštitúcie, ktorá tieto služby poskytuje. Spoločný slovný prvok „POŠTOVÁ“ zase bude v mysli spotrebiteľa evokovať súvislosť s poštou. Vo všeobecnosti platí, že opisným prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti, prípadne navádzajúcim prvkom s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou spotrebiteľa nevenujú takú pozornosť ako iným, dištingtívnym prvkom. Z uvedeného dôvodu je potrebné konštatovať, že slovné prvky kolíznych označení „POŠTOVÁ ZÁLOŽŇA“ a „POŠTOVÁ BANKA“ nebudú pri hodnotení pravdepodobnosti zámény zohrávať rozhodujúcu úlohu.

Ďalším faktorom, ktorý je pri hodnotení pravdepodobnosti zámény potrebné vziať do úvahy, je miera pozornosti relevantnej skupiny spotrebiteľov. Platí, že čím vyššia je pozornosť spotrebiteľa, tým menšia je pravdepodobnosť, že si porovnávané označenia zamení a naopak. Prvostupňový orgán vo svojom rozhodnutí uviedol, že dotknuté služby sú určené jednak pre bežných spotrebiteľov, ktorí sú primerane vnímaví a obozretní, ako aj pre spotrebiteľov, ktorí výberu daných služieb venujú zvýšenú pozornosť. Z toho vyplýva, že miera pozornosti sa pohybuje od priemernej až po vyššiu.

S ohľadom na uvedené skutočnosti je orgán rozhodujúci o rozklade toho názoru, že v danom prípade je pravdepodobnosť zámény prihláseného označenia s druhou staršou ochrannou známkou vo vzťahu k službám nárokoványm prihlasovateľom „*reklamné služby; obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva*“ v triede 35 a „*poisťovníctvo; finančné služby; peňažníctvo*“ v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré sú zhodné alebo vysoko podobné služby so službami druhej staršej ochrannej známky, najmä v prípade spotrebiteľa, ktorý je priemerne vnímavý a obozretný, reálna. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade v danom prípade zámene predmetných označení nedokážu zabrániť ani odlišné obrazové prvky váh a poštárskej trúbky, pretože kolízne označenia sú ako celky vizuálne vysoko podobné vďaka takmer zhodnej celkovej grafickej štylizácii a použitej rovnakej kombinácii farieb. Slovné prvky, ktoré foneticky a sémanticky oboje označenia odlišujú („ZÁLOŽŇA“ a „BANKA“), sú opisnými prvkami a spotrebiteľa im tak venujú iba minimálnu pozornosť. Okrem toho je potrebné uviesť, že v zmysle tzv. kompenzačného princípu, ktorý sa uplatňuje pri hodnotení pravdepodobnosti zámény, môže byť nižšia miera podobnosti označení vykompenzovaná vyššou mierou podobnosti tovarov alebo služieb. Na doplnenie orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že na konštatovanie naplnenia podmienok vyplývajúcich z § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach je postačujúce, ak do omylu ohľadom pôvodu tovarov a služieb označovaných kolíznymi označeniami bude uvedená časť spotrebiteľskej verejnosti, t. j. ak pravdepodobnosť zámény v preskúvanom prípade je konštatovaná vo vzťahu k priemernému, menej obozretnému spotrebiteľovi.

Argument prihlasovateľa, že zhodnosť použitých farieb prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami je čisto náhodná a v prípade prihláseného označenia bola zvolená iba z dôvodu, že prihlasovateľ má sídlo v meste Košice, je irelevantný a nemôže nijako zmeniť skutočnosť, že porovnávané označenia sú, aj vďaka použitej zhodnej farebnej kombinácii, podobné. V tejto súvislosti možno uviesť, že každý subjekt si má na začiatku svojej obchodnej činnosti preveriť, či označenie, ktoré v podnikaní používa, resp. má v úmysle používať, nespadá do známkoprávnej ochrany iného subjektu, aby tak vylúčil prípadný stret v budúcnosti. Je na zodpovednosti každého súťažiteľa, ktorý vstupuje na trh, aby takto učinil. V opačnom prípade musí niesť za svoje konanie následky.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia s prvou, treťou a štvrtou staršou ochrannou známkou, postačuje uviesť, že nakoľko už bola konštatovaná pravdepodobnosť zámery medzi prihláseným označením a druhou staršou ochrannou známkou, nie je potrebné hodnotiť existenciu pravdepodobnosti zámery aj vo vzťahu k zostávajúcim starším ochranným známkam, ktoré sú s prihláseným označením objektívne menej podobné, pretože by to nemalo vplyv na výsledok rozhodnutia. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti ešte dodáva, že aj keď nebolo vykonané posúdenie podobnosti prihláseného označenia s prvou, treťou a štvrtou staršou ochrannou známkou z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska, nakoľko všetky staršie ochranné známky majú spoločný rys, konkrétne podobnú celkovú štylizáciu spočívajúcu v podobnom usporiadaní slovných a grafických prvkov a použití rovnakej modro-žltobielej farebnej kombinácie, pričom rovnaké, resp. podobné usporiadanie prvkov má aj prihlásené označenie, je možné konštatovať, že spotrebiteľ si na základe uvedených prvkov vytvorí medzi týmito označeniami spojitosť, čo zakladá predpoklad pre pravdepodobnosť ich asociácie. Inými slovami, spotrebiteľ by sa mohol oprávnené domnievať, že staršie ochranné známky a prihlásené označenie pochádzajú od toho istého subjektu, prípadne od ekonomicky prepojených subjektov.

Pokiaľ ide o poukaz prihlasovateľa, že sám prvostupňový orgán na str. 9 napadnutého rozhodnutia konštatoval, že „na preukázanie dobrého mena starších ochranných známk namietateľ nepredložil úradu žiadny dôkaz a nedoložil žiadne doklady, ktoré by preukázali právne relevantným spôsobom, že by prihlásené označenie ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk alebo by im bolo na ujmu v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach“, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. V prípade ustanovení § 7 písm. a) a § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach ide o dva odlišné námietkové dôvody, ktoré si nemožno zamieňať a na ktorých úspešné uplatnenie zákon vyžaduje splnenie rôznych podmienok. Skutočnosť, že namietateľ nepreukázal dobré meno starších ochranných známk ako jednu z podmienok vyplývajúcich z ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, nijako neovplyvní posúdenie naplnenia podmienok potrebných na úspešné uplatnenie námietok v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach a záver z toho plynúci.

Berúc do úvahy uvedené záver prvostupňového orgánu o naplnení podmienok uplatneného námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach pre časť nárokových služieb v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb orgán rozhodujúci o rozklade považuje za správny, a preto bolo dôvodné prihlášku ochrannej známky „POŠTOVÁ ZÁLOŽŇA“, č. spisu POZ 228-2012, pre „*reklamné služby; obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva*“ v triede 35 a pre „*poisťovníctvo; finančné služby; peňažníctvo*“ v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zamietnuť.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v konaní o rozklade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné podľa § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.

Mgr. Ľuboš Knoth  
predseda  
Úradu priemyselného vlastníctva  
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.  
POŠTOVÁ ZÁLOŽŇA, s. r. o.  
Poštová 1  
040 01 Košice

II.  
Poštová banka, a. s.  
Dvořákovo nábrežie 4  
811 02 Bratislava



## Príloha:

### 1) Zoznam tovarov a služieb, pre ktoré je zapísaná prvá staršia ochranná známka:

trieda 35 - „poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania a riadenia (manažmentu) podnikov, poradenstvo v oblasti akvizícií, spájania a predaja podnikov, ekonomické analýzy a predpovede, analýzy nákladov; zbieranie, zaraďovanie, vyhľadávanie a poskytovanie informácií v počítačových bankových databázach pre zákazníkov, vedenie kartoték a centrálnych kartoték, zostavovanie a poskytovanie výpisov z účtov, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty, počítačových sietí, terminálov a internetu; reklamná činnosť; rozširovanie reklamných nosičov v spojení s bankovými a finančnými službami; inzercia v spojení s bankovými finančnými službami“,

trieda 36 - „bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby; finančníctvo; finančné poradenstvo; finančné analýzy, finančné odhady, finančné služby; prijímanie vkladov vrátane termínovaných vkladov; vedenie bankových účtov klientov; vedenie vkladných knižiek; vydávanie cenín a cenných papierov; úvery, pôžičky a iné formy financovania; investovanie do cenných papierov na vlastný účet; kapitálové investície; financovanie spoločných podnikov; majetkové účasti; finančný prenájom (lízing); platobný styk (prevod finančných prostriedkov) vrátane poštového platobného styku a zúčtovanie (klíring); elektronický prevod kapitálu; vydávanie a správa platobných prostriedkov vrátane platobných kariet, úverových (kreditných) a debetných kariet, cestovných šekov a ich overovanie; bankové služby poskytované prostredníctvom bankomatov; poskytovanie záruk; garancie; kaucie; ručenie; otváranie a potvrdzovanie akreditívov; obstarávanie inkasa vrátane dokumentárneho inkasa; obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s valutami a devízovými hodnotami; obchodovanie v oblasti termínovaných obchodov a opcií vrátane kurzových a úrokových obchodov; obchodovanie s prevoditeľnými cennými papiermi; obchodovanie s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí; účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb; finančné maklérstvo; hospodárenie s cennými papiermi klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio manažment); uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt; činnosť depozitára; zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov); prenájom bezpečnostných schránok a denného a nočného trezoru; úschova cenností v bezpečnostných schránkach; ostatné bankové a finančné činnosti a transakcie; poradenstvo v oblasti bankovníctva a financií; sprostredkovateľská činnosť a poradenstvo v oblasti bankovníctva a poisťovníctva, súvisiaca s bankovou činnosťou; finančné poradenstvo; finančné analýzy; poskytovanie bankových a finančných informácií; výpisy z bankových účtov klientov; finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; poskytovanie a sprostredkovanie všetkých uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty (e-mail) a svetovej počítačovej siete (internet)“,

trieda 38 - „elektronická pošta; služby poskytované elektronickými tabuľami (telekomunikačné služby); komunikácia, posielanie a prenos správ, dát a obrázkov prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty (e-mail), terminálov a svetovej počítačovej siete (internet)“.

### 2) Zoznam tovarov a služieb, pre ktoré sú zapísané druhá a tretia staršia ochranná známka:

trieda 9 - „platobné karty, počítačové zariadenia a počítačový softvér vrátane počítačového softvéru na prístup k sieti na prenos dát vrátane elektronických komunikačných sietí, počítačových sietí a internetu na účely služieb v bankovníctve a finančníctve“,

trieda 35 - „poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania a riadenia (manažmentu) podnikov, poradenstvo v oblasti akvizícií, spájania a predaja podnikov, ekonomické analýzy a predpovede, analýzy nákladov; zbieranie, zaraďovanie, vyhľadávanie a poskytovanie informácií v počítačových bankových databázach pre zákazníkov, vedenie kartoték a centrálnych kartoték, zostavovanie a poskytovanie výpisov z účtov, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty, počítačových sietí, terminálov a internetu; reklamná činnosť, rozširovanie reklamných nosičov v spojení s bankovými a finančnými službami; inzercia v spojení s bankovými a finančnými službami; výpisy z bankových účtov klientov“,

trieda 36 - „bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby; finančníctvo; finančné poradenstvo; finančné analýzy, finančné odhady, finančné služby; prijímanie vkladov vrátane termínovaných vkladov; vedenie bankových účtov klientov; vedenie vkladných knižiek; vydávanie cenín a cenných papierov; úvery, pôžičky a iné formy financovania; investovanie do cenných papierov na vlastný účet; kapitálové investície; financovanie spoločných podnikov; majetkové účasti; finančný prenájom (lízing); platobný styk (prevod finančných prostriedkov) vrátane poštového platobného styku a zúčtovanie (klíring); elektronický prevod kapitálu; vydávanie a správa platobných prostriedkov vrátane platobných kariet, úverových (kreditných) a debetných kariet, cestovných kariet, cestovných šekov a ich overovanie; bankové služby poskytované prostredníctvom bankomatov; poskytovanie záruk; garancie; kaucie; ručenie; otváranie a potvrdzovanie akreditívov; obstarávanie inkasa vrátane dokumentárneho inkasa; obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s valutami a devízovými hodnotami; obchodovanie v oblasti termínovaných obchodov a opcí vrátane kurzových a úrokových obchodov; obchodovanie s prevoditeľnými cennými papiermi; obchodovanie s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí; účasť na vydávaní cenných papieroch a poskytovaní súvisiacich služieb; finančné maklérsstvo; hospodárenie s cennými papiermi klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio manažment); uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt; činnosť depozitára; zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov); prenájom bezpečnostných schránok a denného a nočného trezoru; úschova cenností v bezpečnostných schránkach; ostatné bankové a finančné činnosti a transakcie; poradenstvo v oblasti bankovníctva a financií; sprostredkovateľská činnosť a poradenstvo v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou; finančné poradenstvo; finančné analýzy; poskytovanie bankových a finančných informácií; finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; poskytovanie a sprostredkovanie všetkých uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty (e-mail) a svetovej počítačovej siete (internet)“,

trieda 38 - „elektronická pošta; služby poskytované elektronickými tabuľami (telekomunikačné služby); komunikácia, posielanie a prenos správ, dát a obrázkov prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty (e-mail), terminálov a svetovej počítačovej siete (internet)“,

trieda 42 - „tvorba, výskum, vývoj, inštalácia, spracovanie a aktualizovanie počítačového softvéru vrátane počítačového softvéru na prístup k sieti na prenos dát vrátane elektronických komunikačných sietí, počítačových sietí, terminálov a internetu; tvorba, výskum, vývoj, inštalácia, spravovanie a aktualizovanie počítačového softvéru na vykonávanie služieb v bankovníctve a finančníctve; poskytovanie a sprostredkovanie všetkých uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronických médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronickej pošty, počítačových sietí, terminálov a internetu; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (Web) pre zákazníkov; zhotovovanie kópií počítačových programov; obnovovanie počítačových databáz“.

3) Zoznam tovarov a služieb, pre ktoré je zapísaná štvrtá staršia ochranná známka:

trieda 9 - „platobné karty, počítačové zariadenia a počítačový softvér vrátane počítačového softvéru na prístup k sieti na prenos dát vrátane elektronických komunikačných sietí, počítačových sietí a internetu na účely služieb v bankovníctve a finančníctve“,

trieda 35 - „poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania a riadenia (manažmentu) podnikov, poradenstvo v oblasti akvizícií, spájania a predaja podnikov, ekonomické analýzy a predpovede, analýzy nákladov; zbieranie, zaraďovanie, vyhľadávanie a poskytovanie informácií v počítačových bankových databázach pre zákazníkov, vedenie kartoték a centrálnych kartoték, zostavovanie a poskytovanie výpisov z účtov, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty, počítačových sietí, terminálov a internetu; reklamná činnosť, rozširovanie reklamných nosičov v spojení s bankovými a finančnými službami; inzercia v spojení s bankovými a finančnými službami; výpisy z bankových účtov klientov“,

trieda 36 - „bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby; finančníctvo; finančné poradenstvo; finančné analýzy, finančné odhady, finančné služby; prijímanie vkladov vrátane termínovaných vkladov; vedenie bankových účtov klientov; vedenie vkladných knižiek; vydávanie cenín a cenných papierov; úvery, pôžičky a iné formy financovania; investovanie do cenných papierov na vlastný účet; kapitálové investície; financovanie spoločných podnikov; majetkové účasti; finančný prenájom

(lízing); platobný styk (prevod finančných prostriedkov) vrátane poštového platobného styku a zúčtovanie (klíring); elektronický prevod kapitálu; vydávanie a správa platobných prostriedkov vrátane platobných kariet, úverových (kreditných) a debetných kariet, cestovných kariet, cestovných šekov a ich overovanie; bankové služby poskytované prostredníctvom bankomatov; poskytovanie záruk; garancie; kaucie; ručenie; otváranie a potvrdzovanie akreditívov; obstarávanie inkasa vrátane dokumentárneho inkasa; obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s valutami a devízovými hodnotami; obchodovanie v oblasti termínovaných obchodov a opcií vrátane kurzových a úrokových obchodov; obchodovanie s prevoditeľnými cennými papiermi; obchodovanie s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí; účasť na vydávaní cenných papieroch a poskytovaní súvisiacich služieb; finančné maklérstvo; hospodárenie s cennými papiermi klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio manažment); uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt; činnosť depozitára; zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov); prenájom bezpečnostných schránok a denného a nočného trezoru; úschova cenností v bezpečnostných schránkach; ostatné bankové a finančné činnosti a transakcie; poradenstvo v oblasti bankovníctva a financií; sprostredkovateľská činnosť a poradenstvo v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou; finančné poradenstvo; finančné analýzy; poskytovanie bankových a finančných informácií; finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; poskytovanie a sprostredkovanie všetkých uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty (e-mail) a svetovej počítačovej siete (internet)“,

trieda 38 - „elektronická pošta; služby poskytované elektronickými tabuľami (telekomunikačné služby); komunikácia, posielanie a prenos správ, dát a obrázkov prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty (e-mail), terminálov a svetovej počítačovej siete (internet)“.