



Banská Bystrica 17.2.2016

POZ 1864-2014 /N-30-2016/St

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Nadácia PARTNERS, Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou Mgr. Magdalénou Bachratou, Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „finančný KOMPAS“ do registra ochranných známkov, prihláseného 21.10.2014 prihlasovateľom Fincentrum a.s., Mlynské Nivy 49/II. 16920, 821 09 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 1864-2014 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.2.2015, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

**námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky „finančný KOMPAS“, číslo spisu POZ 1864-2014, sa zamietá pre služby „vzdelávanie; výchova; zábava; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie a vedenie konferencií v oblasti bankovníctva; organizovanie a vedenie sympózií v oblasti bankovníctva; organizovanie a vedenie kongresov v oblasti bankovníctva“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu kombinovaného označenia „finančný KOMPAS“ do registra ochranných známkov, číslo spisu POZ 1864-2014 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 29.4.2015 podané námietky, ktoré sa týkali všetkých tovarov a služieb zverejneného označenia v triedach 9, 16, 35, 36, 38, 39 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a uviedol, že si uplatňuje svoje práva k nezapísanému označeniu „Finančný kompas“, ktoré používaním v obchodnom styku nadobudlo na území Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť pre finančnú oblasť.

Ďalej namietateľ uviedol, že pôsobí na Slovensku od roku 2007 a zakladateľom jeho spoločnosti bola spoločnosť PARTNERS GROUP SK, ktorá patrí k lídrom na trhu finančného sprostredkovania (príloha č. 1). Z jej skúseností s klientmi vyplynulo, že jedným z kľúčových problémov sú slabé vedomosti z finančnej oblasti a chýbajúci vzdelávací systém, a preto si Nadácia PARTNERS definovala ako hlavnú prioritu zvyšovanie finančnej gramotnosti na Slovensku. Aby bola oblasť financií a snaha zvyšovať svoju finančnú gramotnosť atraktívnejšia a motivujúcejšia, Nadácia PARTNERS pripravila viacero projektov, pričom jedným z týchto projektov je od marca 2013 projekt pod názvom „Finančný kompas“ (príloha č. 2).

Informačný list (príloha č. 2), týkajúci sa projektu „Finančný kompas“, bol zaslaný školám, ktoré sa mohli do tohto projektu zapojiť.

Podľa namietateľa široké používanie označenia „Finančný kompas“ v oblasti finančnictva je zrejmé aj z prehľadu článkov z archívu Google, vo vzťahu ku kľúčovému slovnému spojeniu „Finančný kompas“, ktoré boli zverejnené pred 21.10.2014, t. j. pred dátumom podania prihlášky zverejneného označenia (prílohy č. 3, 3a až 3g a 4, 4a až 4c). V týchto článkoch, ktoré boli dostupné širokej verejnosti, sa priamo uvádza

označenie „Finančný kompas“ v súvislosti s finančnými službami. Z článku „Stredoškolská súťaž Finančný kompas odštartuje v polovici januára“ (príloha č. 3b) a článku „Aj II. kolo súťaže Finančný kompas je úspešne ukončené“ (príloha č. 7) vyplýva, že do súťaže „Finančný kompas“ sa v prvom roku zapojilo viac ako 5000 študentov a v druhom roku takmer 4000 študentov.

Namietateľ z archive.org pripojil screenshoty zo stránok (prílohy č. 5 a 6), ktoré mali preukázať existenciu webovej stránky „Finančný kompas“ ešte pred dátumom podania prihlášky zverejneného označenia, t. j. pred 21.10.2014.

Podľa namietateľa publikované materiály (prílohy č. 8 a 9) informovali a ďalší materiál (príloha č. 8) aj hodnotil druhý ročník súťaže „Finančný kompas“.

Namietateľ uviedol, že z priložených dokumentov je zrejmé, že označenie „Finančný kompas“ jeho rozsiahlym používaním nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre finančné služby namietateľa pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia, pričom nemá iba miestny dosah.

Ďalej sa namietateľ venoval porovnaniu tovarov a služieb a v tejto súvislosti uviedol, že čo sa týka tovarov zverejneného označenia v triedach 9 a 16, vzhľadom na význam zverejneného označenia „finančný KOMPAS“, možno s určitosťou predpokladať, že súvisia s finančnou oblasťou, pretože v opačnom prípade by išlo o zavádzajúce označenie. Preto ich možno považovať za doplnkové tovary súvisiace s finančnými službami nezapísaného označenia, teda za podobné.

Rovnako čo sa týka služieb zverejneného označenia v triedach 35, 38, 39 a 41, tiež vzhľadom na význam zverejneného označenia „finančný KOMPAS“, možno s určitosťou predpokladať, že súvisia s finančnou oblasťou, pretože v opačnom prípade by išlo o zavádzajúce označenie. Preto ich možno považovať za podobné s finančnými službami nezapísaného označenia.

Služby zverejneného označenia v triede 36 predstavujú finančné služby, a preto ich možno považovať za zhodné s finančnými službami nezapísaného označenia, keďže majú rovnakú povahu, účel a sú poskytované rovnakým subjektom.

Ďalej sa namietateľ venoval porovnaniu označení a v tejto súvislosti uviedol, že zverejnené označenie je kombinované, tvorené slovným prvkom „finančný KOMPAS“ a obrazovým prvkom predstavujúcim vyobrazenie kompasu na bordovom podklade. Časť slovného prvku „fin“ je v bordovej farbe na bielom podklade.

Namietané nezapísané označenie „Finančný kompas“ je slovné, ktoré sa však používalo aj s vyobrazeným kompasom (prílohy č. 3b, 3f a 5).

Porovnávané označenia teda obsahujú rovnaký slovný prvok „finančný kompas“, ktorý je dominantným a rozlišujúcim prvkom oboch označení. Obrazový prvok predstavujúci vyobrazenie „kompasu“ v obidvoch označeniach je len obrazovým stvárnením časti dominantného a rozlišujúceho slovného prvku „kompas“. Predstavuje teda len významovo zhodné umocnenie tejto časti slovného prvku.

Z uvedeného dôvodu, keďže dominantné a rozlišujúce slovné prvky porovnávaných označení sú zhodné a ich obrazové prvky zobrazujú kompas, možno porovnávané označenia, napriek farebnej odlišnosti zverejneného označenia, považovať za vizuálne veľmi podobné.

Z fonetického hľadiska sú porovnávané označenia, ktoré budú reprodukované ako „finančný kompas“, zhodné.

Slovný prvok „finančný kompas“ v spojitosti s tovarmi a službami súvisiacimi s finančnou oblasťou znamená významovo „orientácia alebo smerovanie na finančnictvo“, pričom obrazový prvok zobrazujúci „kompas“ navyše umocňuje význam tohto slovného prvku, teda orientáciu alebo smer. Z uvedeného je zrejmé, že obidve označenia sú zo sémantického hľadiska zhodné.

Podľa namietateľa z uvedených skutočností tiež vyplýva, že môže dôjsť k zavádzaniu spotrebiteľskej verejnosti o pôvode tovarov a služieb, na základe čoho existuje reálna možnosť vzniku pravdepodobnosti asociácie s namietaným nezapísaným označením, pretože spotrebiteľ môže považovať zverejnené označenie

za inovovanú podobu namietaného nezapísaného označenia.

Namietateľ uviedol, že z predložených dôkazov je zrejmé, že pred podaním prihlášky zverejneného označenia v značnom rozsahu používal nezapísané označenie „Finančný kompas“ v obchodnom styku na území Slovenskej republiky, čím sa pre neho stalo príznačným.

Na základe vysokej vizuálnej podobnosti, fonetickej a sémantickej zhodnosti, ako aj podobnosti tovarov, zhodnosti a podobnosti služieb, existuje podľa namietateľa pravdepodobnosť zámenny porovnávaných označení na strane verejnosti, ktorej sú tovary a služby určené.

Namietateľ vzhľadom na skutočnosť, že hmotnoprávne podmienky ustanovenia § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach boli naplnené, navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol.

Listom úradu z 15.5.2015 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 13.7.2015 uviedol, že s námietkami nesúhlasí, pretože zverejnené označenie nie je zhodné ani podobné s namietaným nezapísaným označením, keďže vychádza z celkového jednotného štýlu spoločnosti Fincentrum.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že pri tvorbe svojho označenia vychádzal zo svojho logotypu, ako aj farieb a manuálu. Prihlasovateľ dodal, že všetky jeho označenia sú zhodné a pri ich tvorbe bola použitá jednotná korporátna identita, t. j. dôraz je kladený na ich tri úvodné písmená „FIN“, napríklad „**f**incentrum“ (príloha č. 1).

Podľa prihlasovateľa korporátna identita je zhodná a striktné dodržiavaná aj v spolupráci s jediným akcionárom prihlasovateľa – českou spoločnosťou FINCENTRUM so sídlom v Prahe (ďalej ako „FINCENTRUM ČR“). Ochranná známka „fincentrum“ je platne zaregistrovaná ako kombinovaná ochranná známka spoločnosti „FINCENTRUM ČR“ (príloha č. 2). Nezanedbateľnou je tiež skutočnosť, že obchodným menom prihlasovateľa je „fincentrum“, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.

Navyše, vyobrazenie finančného kompasu prihlasovateľa je realistické, nie je vo forme ikony alebo fotografie. Taktiež je do vyobrazenia zakomponované písmeno „f“ ako „Fincentrum“. Dôraz je kladený na tri úvodné písmená „fin“ (finančný kompas) a celé zverejnené označenie je spájané s mottom „*Správny kurz vo svete financií*“. Prihlasovateľ doložil príklad zverejnenia a používania označenia „finančný kompas“ (prílohy č. 3 a 4).

Prihlasovateľ uviedol, že je všeobecne známe a bežné, že určitý subjekt používa viac označení, ktoré sú si podobné tým, že majú spoločný prvok – napríklad slovo alebo obrázok, alebo oboje, pričom tento prvok vyjadruje príslušnosť ku konkrétnemu subjektu, je nositeľom rozlišovacej schopnosti. V prípade označenia „fincentrum“ a zverejneného označenia „finančný KOMPAS“ je takýmto nositeľom slovná časť „fin“ zasadená do štvoruholníka, pričom sa využíva taký istý typ písma. Týmto jednotným štýlom má prihlasovateľ v úmysle zachovať, či už voči spotrebiteľom, obchodným partnerom alebo voči širokej spotrebiteľskej verejnosti, jednotnú líniu svojich ochranných známk.

Ďalej sa prihlasovateľ zaoberal predmetmi činnosti oboch subjektov a uviedol, že predmet činnosti namietateľa sa diametrálne líši od jeho predmetu činnosti, pričom aj okruh oslovenej spotrebiteľskej verejnosti je úplne odlišný. Kým sa namietateľ orientuje vo svojej činnosti na stredoškolskú mládež, prihlasovateľ má záujem oslovovať a ponúkať svoje služby fyzickým a právnickým osobám, najmä v oblasti finančného sprostredkovania.

Podľa prihlasovateľa neexistuje spojitosť, zhodnosť alebo podobnosť poskytovaných tovarov alebo služieb, a z toho dôvodu nezapísané označenie namietateľa nenadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť na území Slovenskej republiky pre jeho tovary alebo služby z pohľadu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti a už vôbec nenapĺňa jednu z podmienok § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a to zhodnosť alebo podobnosť s nezapísaným označením alebo iným označením používaným v obchodnom styku.

Prihlasovateľ vychádzajúc z § 2 ods. 1 a 3 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov uviedol, že nadácia je účelové združenie majetku, ktoré slúži na podporu verejnoprospešného účelu.

Prihlasovateľ, spoločnosť „Fincentrum“ je zapísaná v obchodnom registri ako akciová spoločnosť, teda ako podnikateľ, pričom v zmysle § 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov sa podnikaním rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

Prihlasovateľ poznamenal, že samotný namietateľ v prílohách uvádza, že „*spúšťa súťaž Finančný kompas – finančnú vedomostnú súťaž určenú študentom stredných škôl na Slovensku. Mladým ľuďom chceme dať šancu preveriť si svoje vedomosti z finančnej gramotnosti a zároveň vyhrať atraktívne ceny pre seba i pre svoju školu*“.

Na základe vyššie uvedeného sa prihlasovateľ domnieva, že predmet jeho činnosti a činnosti namietateľa je celkom odlišný a z týchto dôvodov nie je naplnená požiadavka zákona na používanie označenia v obchodnom styku pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia.

Prihlasovateľ uviedol, že z námietok nie je zrejmé, aké nezapísané označenie namietateľ používal. V prílohe č. 3b je pri označení finančného kompasu použité klasické fotografické zobrazenie kompasu. V prílohe č. 3f je znova použité klasické fotografické vyobrazenie kompasu, ale nie je vôbec zhodné s vyobrazením v prílohe č. 3b. V jednom prípade namietateľ používa spojenie finančný kompas (príloha č. 3b), v druhom prípade spojenie finančný kompas.sk (príloha č. 6), v treťom prípade uvádza označenie s pridaním grafického zobrazenia kompasu (príloha č. 8), v iných prípadoch v inom grafickom vyhotovení (príloha č. 3b, a 3f). Podľa prihlasovateľa namietateľ nepreukázal intenzitu, geografický rozsah a dobu používania nezapísaného označenia, nepredložil relevantné dôkazy o tom, v akom rozsahu bola relevantná spotrebiteľská verejnosť s označením a činnosťou spojenou s nezapísaným označením oboznámená, a taktiež vznikajú dôvodné pochybnosti, či došlo ku konfliktu týchto činností. Prihlasovateľ vychádza z toho, že predmet činnosti Nadácie je už zo samotnej podstaty rozdielny, má v úmysle osloviť úplne inú skupinu spotrebiteľov ako prihlasovateľ, a s úplne iným účelom a cieľom, akým je účel a cieľ prihlasovateľa. Taktiež podľa prihlasovateľa je dôležité, že namietateľ sa vo svojich vyjadreniach zameriava iba na stredné školy, pričom namietateľ neuviedol, do akých konkrétnych škôl a na akom území bol informačný list distribuovaný (príloha č. 2). Prihlasovateľ sa domnieva, že nebola naplnená požiadavka zákona týkajúca sa nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti, ktorá by presiahla iba miestny dosah, teda namietateľom používané označenie má iba miestny dosah.

Prihlasovateľ poukázal aj na ničím nepodložené tvrdenie namietateľa, že do súťaže sa zapojilo takmer 5000 študentov stredných škôl. Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky mala k 31.3.2015 Slovenská republika 5 420 011 obyvateľov, teda namietateľom zmienovaných 5000 študentov tvorí iba 0,092 % osloveneí verejnosti (otázne však zostáva, či v tomto prípade aj relevantnej spotrebiteľskej verejnosti).

Prihlasovateľ na záver konštatoval, že namietateľ nepreukázal splnenie podmienok obsiahnutých v uplatnenom námietkovom ustanovení na zamietnutie prihlášky zverejneného označenia, ako ani to, že je užívateľom zhodného alebo podobného nezapísaného označenia. Prihlasovateľ opätovne poukázal na skutočnosť, že jeho označenie vychádza z jednotnej korporátnej línie ochranných známk, ako už bolo uvedené vyššie.

Prihlasovateľ zopakoval, že predmet činnosti namietateľa je celkom odlišný od jeho predmetu činnosti a je irelevantné, kto nadáciu založil, pretože nadácia má zo zákona ako i v zmysle výpisu z registra napĺňať úplne odlišné ciele ako jej zakladateľ. Z toho dôvodu ani nemohlo dôjsť ku kolízii tovarov alebo služieb v obchodnom styku.

Prihlasovateľ na základe uvedených skutočností navrhol, aby boli námietky zamietnuté v plnom rozsahu a zverejnené označenie bolo zapísané do registra ochranných známk.

#### **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

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 § 7 písm. f) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ak je označenie zhodné alebo podobné s nezapísaným označením alebo iným označením používaným v obchodnom styku, ktoré týmto používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky a takéto označenie nemá iba miestny dosah.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška kombinovanej ochrannej známky „finančný KOMPAS“, číslo spisu POZ 1864-2014, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 21.10.2014 prihlasovateľom Fincentrum a.s., Mlynské Nivy 49/II. 16920, 821 09 Bratislava a zverejnená vo Vestníku úradu 3.2.2015 pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 36, 38, 39 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vznik práva k nezapísanému označeniu, resp. inému označeniu zákon o ochranných známkach v zmysle citovaného ustanovenia § 7 písm. f) vymedzuje podmienkou používania takéhoto označenia v obchodnom styku pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia a súčasne podmienkou nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám. Predpokladom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je spravidla dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie označenia, ktoré spôsobí, že si relevantná verejnosť bude toto označenie spájať s tovarmi alebo službami konkrétnej osoby, t. j. s osobou používajúcou označenie, čím sa toto označenie vžije pre určitého používateľa a jeho tovary a služby. Pri skúmaní naplnenia podmienok tohto námietkového dôvodu je preto potrebné posúdiť, či namietané nezapísané označenie používaním v obchodnom styku nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa, a to pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia, a či toto označenie nemá len miestny dosah. Ďalej musí byť splnená podmienka zhodnosti či podobnosti zverejneného označenia s označením namietateľa. Všetky tieto podmienky musia byť splnené kumulatívne.

### **Preukázanie používania nezapísaného označenia a nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti**

Preukázanie splnenia podmienky používania nezapísaného označenia pred podaním prihlášky zverejneného označenia a podmienky nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pre tovary a služby namietateľa dôkaznými materiálmi predloženými v konaní o námietkach je predpokladom úspešného uplatnenia použitého námietkového dôvodu.

Namietateľ uviedol, že nezapísané označenie „Finančný kompas“ používa ako slovné označenie a tiež ako označenie s vyobrazeným kompasom a používa ho od marca 2013 v súvislosti s projektom „Finančný kompas“, čo je vedomostná súťaž, v ktorej si študenti stredných škôl mohli overiť svoje znalosti z oblasti ekonomiky, osobných financií, poisťovníctva, bankovníctva, investovania či dôchodkov. Za účelom preukázania používania nezapísaného označenia namietateľ predložil nasledujúce dôkazové materiály:

- výpis z registra nadácií (príloha č. 1),
- informačný list určený školám (príloha č. 2),
- prehľad článkov z archívu Google ku kľúčovému slovnému spojeniu „Finančný kompas“, ktoré boli zverejnené pred 21.10.2014, strana 1 (prílohy č. 3, 3a až 3g konkrétne články z prehľadu),
- prehľad článkov z archívu Google ku kľúčovému slovnému spojeniu „Finančný kompas“, ktoré boli zverejnené pred 21.10.2014, strana 2 (prílohy č. 4, 4a až 4c konkrétne články z prehľadu),
- screenshot stránky zo 17.5.2014 (príloha č. 5),
- screenshot stránky z 24.9.2014 (príloha č. 6),
- článok „Aj II. kolo súťaže Finančný kompas je úspešne ukončené“ (príloha č. 7),
- propagačný materiál Home Office News, interný mesačný newsletter spoločnosti PARTNERS GROUP SK z februára 2014, článok „Súťaž Finančný kompas pokračuje druhým ročníkom“ (príloha č. 8),
- propagačný leták „Finančný kompas – finančná vedomostná súťaž“ (príloha č. 9).

Vzhľadom na podmienku používania a nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia pre tovary a služby namietateľa už pred podaním prihlášky obsahujúcej zverejnené označenie, možno za relevantné považovať len materiály, ktoré pochádzajú preukázateľne z obdobia predchádzajúceho dňu 21.10.2014 (dňu podania prihlášky zverejneného označenia) alebo tie, ktoré sa preukázateľne vzťahujú na toto obdobie.

Po preskúmaní predložených dôkazov možno uviesť, že na väčšine predložených dokladov možno nájsť slovné označenie „Finančný kompas“ a označenie s vyobrazeným kompasom (s jeho klasickým fotografickým zobrazením v rôznych obmenách) sa vyskytuje len na nepomerne menšej časti dokladov, konkrétne v:

- článku „Stredoškolská súťaž Finančný kompas odštartuje v polovici januára“, ktorý bol publikovaný 30.12.2013 na internetovej stránke <http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/sutaz-financny-kompas/7319-clanok.html> (príloha č. 3b),
- v článku „Finančný kompas – zapoj sa a vyhraj!“, ktorý bol dostupný 19.3.2013 na internetovej stránke <http://www.gjavsnv.edu.sk/?clanok=153-financny-kompas-zapoj-sa-a-vyhraj> (príloha č. 3f),
- screenshot z stránky <http://financnykompas.sk/> s vyhodnotením finálového kola súťaže 30.4.2014 (príloha č. 5),
- propagačnom materiály Home Office News, internom mesačnom newslettery spoločnosti PARTNERS GROUP SK z februára 2014, v článku „Súťaž Finančný kompas pokračuje druhým ročníkom“ (príloha č. 8).

Predložený výpis z registra nadácií (príloha č. 1) ďalej osvedčuje, že Nadácia PARTNERS vznikla 14.12.2007, jej zakladateľom je spoločnosť PARTNERS GROUP SK, s.r.o., Bratislava, a účelom tejto nadácie je okrem iných činností podporovať rozvoj vzdelávania a osvetu detí, mládeže a dospelých. Tento dôkaz preukazuje existenciu namietateľa, avšak nie je relevantný na preukázanie reálneho používania nezapísaného označenia pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia.

Ďalší predložený dôkaz, informačný list určený školám (príloha č. 2) z 12.3.2013, oboznamoval školy s projektom „Finančný kompas“, ktorý sa spúšťal 20.3.2013 a do ktorého sa mohol zapojiť každý študent strednej školy na Slovensku cez internet a preveriť si tak svoje vedomosti z oblasti financií. Súťaž prebiehala v troch kolách, prvé dve sa konali online, tretie kolo bolo organizované prezenčnou formou a študenti umiestnení na prvých troch miestach vo finálovom kole získali vecné ceny pre seba a pre svoju školu. List odkazuje na internetové stránky [www.financnykompas.sk](http://www.financnykompas.sk), [www.nadaciapartners.sk](http://www.nadaciapartners.sk) a [www.dfg.sk](http://www.dfg.sk), kde uvedené informácie o uvedenom projekte boli tiež zverejnené. Zo samotného informačného listu určeného školám síce nemožno zistiť, ktorým školám, v ktorej časti Slovenska, bol tento list zaslaný, avšak v spojení s odkazmi na webové stránky, možno predpokladať ich širokú prístupnosť.

Z článkov publikovaných na internete (archív Google) pred dátumom podania prihlášky zverejneného označenia (prílohy č. 3, 3a až 3g a prílohy č. 4, 4a až 4c konkrétne články z prehľadu) vyplýva, že s projektom „Finančný kompas“ sa okrem študentov stredných škôl mohla oboznámiť aj iná verejnosť disponujúca internetom, napr. ich učitelia, ich rodičia a podobne. Predmetné články obsahujú podmienky súťaže, uvedené už v informačnom liste určenom školám (príloha č. 2), ako aj výsledky súťaže. Z článku „Stredoškolská súťaž Finančný kompas odštartuje v polovici januára“ (príloha č. 3b) a článku „Aj II. kolo súťaže Finančný kompas je úspešne ukončené“ (príloha č. 7) vyplýva, že do prvého ročníka finančno-vedomostnej súťaže „Finančný kompas“ sa zapojilo viac ako 5000 študentov a do druhého ročníka v školskom roku 2013/2014, ktorého prvé kolo začalo v polovici januára 2014, takmer 4000 študentov, z ktorých 500 najlepších vždy postúpilo do druhého kola a do finálového kola vždy postúpilo 20 najlepších riešiteľov.

Ďalšie dôkazy predložené namietateľom, screenshot stránky zo 17.5.2014 (príloha č. 5) a screenshot stránky z 24.9.2014 (príloha č. 6), preukazujú existenciu internetovej stránky [www.financnykompas.sk](http://www.financnykompas.sk) pred dátumom podania prihlášky zverejneného označenia. Na uvedenú internetovú stránku odkazuje väčšina dôkazov namietateľa s tým, že na tejto stránke sa dali nájsť informácie o uvedenej súťaži „Finančný kompas“, prebiehajúcej online. Príloha č. 5 zároveň obsahuje informácie o vyhodnutí druhého ročníka tejto súťaže, ktorá bola finálovým kolom ukončená 30.4.2014. Prvé miesto získal M. H., Obchodná akadémia, Sereď, druhé miesto získal A. G., Cirkevné gymnázium P. U. Olivu, Poprad a tretie miesto získala B. Š., Spojená škola – SOŠ pod., Banská Bystrica.

Propagačný materiál Home Office News, interný mesačný newsletter spoločnosti PARTNERS GROUP SK z februára 2014, článok „Súťaž Finančný kompas pokračuje druhým ročníkom“ (príloha č. 8) informuje a zároveň hodnotí druhý ročník súťaže „Finančný kompas“, avšak v Disclaimer tohto dokumentu je uvedená informácia, že je určený výhradne na vnútorné potreby spoločnosti a informovanie jej zamestnancov a spolupracovníkov, z čoho možno usúdiť, že sa s ním mohla oboznámiť len užšia verejnosť.

Z posledného predloženého dôkazu namietateľa, z propagačného letáku „Finančný kompas – finančná vedomostná súťaž“ (príloha č. 9) rovnako vyplýva, že označenie „Finančný kompas“ bolo používané namietateľom v súvislosti s organizovaním vedomostnej súťaže „Finančný kompas“, ktorá odštartovala 20.3.2013, a ktorá bola určená študentom stredných škôl.

Na základe komplexného posúdenia dokladov predložených v predmetnom konaní, jednotlivo aj v ich vzájomnej súvislosti, možno konštatovať, že namietateľ preukázal, že pred podaním prihlášky zverejneného označenia používal, ako to vyplýva z väčšiny predložených dokladov, slovné nezapísané označenie „Finančný kompas“ v súvislosti so službami „*vzdelávanie; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží*“, pričom je zrejmé, že do vedomostnej súťaže organizovanej online a zverejnenej na internetovej stránke [www.financnykompas.sk](http://www.financnykompas.sk) sa do oboch ročníkov tejto súťaže (školský rok 2012/2013 a 2013/2014) zapojilo viac ako 9 tisíc študentov stredných škôl z celého Slovenska, čo možno považovať za dostatočné množstvo, svedčiace o tom, že relevantná spotrebiteľská verejnosť si mala možnosť utvoriť predstavu o súvisle nezapísaného označenia s namietateľom, pričom nezapísané označenie namietateľa nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre hore uvedené služby a to v období, ktoré je relevantné z hľadiska uplatnených námietok a zároveň vzhľadom na jeho charakter a jeho organizáciu uskutočnenú cez internet možno považovať za preukázané, že používanie tohto nezapísaného označenia nemalo iba miestny dosah.

Prihlasovateľ ako súčasť svojho vyjadrenia k podaným námietkam predložil nasledujúce dôkazové materiály:

- finmagazín, ročník 2014, čísla 1 až 4, Reportér čísla 9 a 10, TREND TOP jún 2015 (príloha č. 1),
- výpis z Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky k ochrannej známke č. 274452 „**f**incentrum“, s právom prednosti od 14.4.2004, majiteľa Fincentrum a.s., Praha, ČR (príloha č. 2),
- TREND TOP z novembra 2014 (príloha č. 3),
- TREND Špeciál z apríla 2015 (príloha č. 4).

Väčšina predložených dôkazov prihlasovateľa (časť prílohy č. 1, príloha č. 3 a č. 4) pochádza z obdobia po 21.10.2014, t. j. po dátume podania prihlášky zverejneného označenia a prihlasovateľ nimi poukazyval len na fakt, že pri tvorbe svojho obchodného mena a zverejneného označenia vychádzal zo svojho zaužívaného logotypu a farieb, čo znamená, že prvé tri úvodné písmená v slovných prvkoch jeho označení sú zvýraznené ako „**F**incentrum“, „**f**inmagazín“. Podľa názoru úradu však samotné zverejnené označenie skôr nezapadá do tejto korporátnej identity, keďže po oddelení predpony „**f**in“, jej umiestnením do obdĺžnika bielej farby, zo slova „**f**inančný“ nedostaneme plnovýznamové slovo, ako je to v prípade označení „**F**incentrum“ a „**f**inmagazín“, na ktoré poukazyval prihlasovateľ.

Výpis z Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky k ochrannej známke č. 274452 „**f**incentrum“, s právom prednosti od 14.4.2004, majiteľa Fincentrum a.s., Praha, ČR (príloha č. 2), len osvedčuje, že jediný akcionár prihlasovateľa, česká spoločnosť Fincentrum a.s., so sídlom v Prahe, má zaregistrovanú kombinovanú ochrannú známku „**f**incentrum“ s dôrazom tiež kladeným na prvé tri písmená „**f**in“.

Uvedené doklady najmä z hľadiska ich časovej nerelevantnosti a ako bolo uvedené v prípade zverejneného označenia ani vo vzťahu k jednotnej korporátnej identite nemôžu mať nijaký podstatný vplyv na posúdenie získania rozlišovacej spôsobilosti pre nezapísané označenie namietateľa.

### Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlasované pre tovary a služby:

**trieda 9** – „*elektronické publikácie (sťahovateľné); magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy)*“,

**trieda 16** – „*knihy; časopisy (periodiká); tlačoviny; letáky; príručky; brožúry; fotografie; tlačiarenské výrobky; tlačené publikácie; periodiká*“,

**trieda 35** – „*reklamné služby; marketing; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie reklamných textov; rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných brožúr; vydávanie reklamných katalógov; umiestňovanie reklamných nálepiek na tovar; reklama na bilbordoch; rozhlasová reklama; televízna reklama; aktualizovanie reklamných materiálov; reklama v oblasti bankovníctva; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); obchodné poradenské služby; obchodné konzultačné služby; poskytovanie reklamných informácií; aktualizácia*

*a údržba údajov o obchodných kontaktoch v počítačových databázach; ekonomické konzultačné služby; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; poradenstvo pri riadení podnikov; obchodný manažment; prieskum trhu; zbieranie údajov do počítačových databáz; organizovanie reklamných spotrebiteľských súťaží“;*

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

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

**trieda 39** – *„doručovanie kníh; doručovanie novín a časopisov“;*

**trieda 41** – *„vzdelávanie; vydávanie kníh; on line vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); výchova; zábava; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie živých vystúpení; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie čitateľských ankiet; organizovanie diváckych ankiet; organizovanie a vedenie konferencií v oblasti bankovníctva; organizovanie a vedenie sympózií v oblasti bankovníctva; organizovanie a vedenie kongresov v oblasti bankovníctva“.*

Namietateľ preukázal používanie nezapísaného označenia v súvislosti s nasledujúcimi službami:  
*„vzdelávanie; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží“.*

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb prihlásených pre zverejnené označenie a služieb poskytovaných namietateľom pod nezapísaným označením je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi a službami, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah.

Prihlasované služby v triede 41 *„vzdelávanie; výchova; zábava; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie a vedenie konferencií v oblasti bankovníctva; organizovanie a vedenie sympózií v oblasti bankovníctva; organizovanie a vedenie kongresov v oblasti bankovníctva“* sú službami svojím charakterom a účelom poskytovania zhodnými a/alebo podobnými so službami *„vzdelávanie; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží“*, v súvislosti s ktorými bolo preukázané používanie namietaného nezapísaného označenia. Tiež ide o činnosť, ktorá má informatívny, výchovný a vzdelávací charakter a týka sa finančnej oblasti, z čoho vyplýva, že spotrebiteľia aj poskytovatelia by sa mohli prekrývať.

S prihliadnutím na rozsah služieb, pre ktoré namietateľ preukázal používanie namietaného nezapísaného označenia, možno všetky tovary v triedach 9 a 16 a všetky služby v triedach 35, 36, 38 a 39 a zvyšné služby *„vydávanie kníh; on line vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie živých vystúpení; organizovanie čitateľských ankiet; organizovanie diváckych ankiet“* v triede 41 hodnotiť ako nie zhodné a/alebo podobné, resp. súvisiace (doplňkové), keďže je vysoko pravdepodobné, že takéto tovary a služby by sa na trhu nestretávali a nemali rovnaký okruh spotrebiteľov.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že samotný predpoklad namietateľa, ktorý vychádza z názvu zverejneného označenia „finančný KOMPAS“, že tovary a služby s určitou podľá názvu zverejneného označenia súvisia s finančnou oblasťou, nie je postačujúci na konštatovanie zhodnosti a/alebo podobnosti kolíznych tovarov a služieb a je potrebné preukázanie používania nezapísaného označenia pre tovary a služby namietateľa, ktorých zhoda alebo podobnosť sa v zmysle uplatneného námietkového dôvodu hodnotí.

Prihlasovateľ vo vyjadrení k námietkam zase upozornil na skutočnosť, že predmet činnosti namietateľa je celkom odlišný od jeho predmetu činnosti a je irelevantné, kto nadáciu založil, pretože nadácia má zo zákona ako i v zmysle výpisu z registra naplňať úplne odlišné ciele ako jej zakladateľ. K uvedenému úrad uvádza, že nie je v jeho pôsobnosti hodnotiť oprávnenosť, či neoprávnenosť rozsahu podnikania namietateľa. Pre úplnosť je potrebné uviesť, že v slovenskom známkovom práve sa už dlhšie neuplatňuje podmienka ochrany označení len pre tovary a služby, ktoré sú predmetom podnikania konkrétneho subjektu a takáto požiadavka nie je ani súčasťou podmienok uplatneného námietkového dôvodu.



## Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1864-2014)



Nezapísané označenie

## Finančný kompas

**Z vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie označení líšiacich sa svojím charakterom, keďže zverejnené označenie je kombinované označenie vo farebnom vyhotovení sivej, bielej a červenej farby, kým namietané nezapísané označenie je slovné. Zverejnené označenie je graficky navrhnuté tak, že na jednej strane červeného obdĺžnika sa nachádza vyobrazený kompas, vedľa ktorého je v dvoch riadkoch pod sebou umiestnené slovné spojenie „finančný KOMPAS“, ktoré je napísané písmenami malej a veľkej tlačenej abecedy bielou farbou, okrem časti slovného prvku „fin“, ktorá je napísaná bordovou farbou a je umiestnená v bielom obdĺžnikovom podklade. Namietané nezapísané označenie pozostáva zo slovného spojenia „Finančný kompas“, ktoré je napísané písmenami malej tlačenej abecedy, okrem úvodného písmena „F“ v slove „Finančný“, ktoré je veľké. Porovnávané označenia teda obsahujú rovnaký slovný prvok „finančný kompas“, ktorý je dominantným a dištinkívnym prvkom oboch označení. Obrazový prvok zverejneného označenia (kompas) len umocňuje význam uvedeného slovného prvku. Aj keď vizuálny vnem zverejneného označenia je ovplyvnený súčasným pôsobením všetkých prvkov, ktoré ho tvoria, v prípade kombinovaného označenia venuje spotrebiteľ vyššiu pozornosť práve slovným prvkom, na ktoré potom môže odkázať, čo je vzhľadom na dominantný charakter práve zhodné slovné spojenie „finančný KOMPAS“, a preto možno konštatovať čiastočnú vizuálnu podobnosť porovnávaných označení.

**Z fonetického hľadiska** možno konštatovať zhodu porovnávaných označení, pretože zverejnené označenie aj nezapísané označenie budú spotrebiteľia reprodukovať rovnako ako „finančný kompas“.

**Zo sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb. V danom prípade možno predpokladať, že zhodné slovné spojenie „finančný kompas“ budú spotrebiteľia spájať s významom „orientácia alebo smerovanie na finančníctvo“ alebo s významom „správny kurz vo svete financií“, pričom obrazový prvok (vyobrazenie kompasu) zverejneného označenia bude význam uvedeného slovného spojenia „finančný kompas“ len umocňovať. Na základe zistených skutočností možno konštatovať, že porovnávané označenia sú zo sémantického hľadiska zhodné.

## Celkové zhodnotenie

Na základe zhodnotenia dôkazových materiálov, ktoré boli predložené v predmetnom konaní – každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti – je teda potrebné dospieť k záveru, že namietateľ preukázal v relevantnom období používanie namietaného nezapísaného označenia v rozsahu potrebnom na nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia pre jeho služby „vzdelávanie; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží“ z pohľadu relevantnej verejnosti, ktoré boli posúdené ako zhodné a/alebo podobné so službami zverejneného označenia v triede 41 „vzdelávanie; výchova; zábava; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie a vedenie konferencií v oblasti bankovníctva; organizovanie a vedenie sympózií v oblasti bankovníctva; organizovanie a vedenie kongresov v oblasti bankovníctva“. Z predložených dôkazných materiálov je nepochybné, že namietané nezapísané označenie, ktoré je čiastočne podobné z vizuálneho hľadiska a zhodné z fonetického a sémantického hľadiska so zverejneným označením, bolo používané v obchodnom styku vo vzťahu k celému územiu Slovenskej republiky, čo svedčí jednoznačne v prospech záveru, že spotrebiteľská verejnosť bude toto označenie spájať s namietateľom a jeho uvedenými službami, ktoré sú zhodné a/alebo podobné, resp. súvisiace s časťou prihlasovaných služieb zverejneného označenia.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, pokiaľ ide o zhodné a/alebo podobné prihlasované služby v triede 41, možno konštatovať, že boli splnené všetky podmienky ustanovenia § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z.

o ochranných známkach, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ing. Ingrid Brežňanová  
riaditeľka  
odboru sporových konaní

Doručiť:

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

Mgr. Magdaléna Bachratá  
Krasovského 13  
851 01 Bratislava