



Banská Bystrica 8. 9. 2020  
POZ 897-2019/N-105-2020


## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa GUBER BANCA S.P.A, Via Corfu' 102, 25124 Brescia, Taliansko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „Gruber Finance“ do registra ochranných známk, prihláseného 24.04.2019 prihlasovateľom Ľudovka SK, s.r.o., Lackova 3, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika, zastúpeným v konaní advokátom JUDr. Jozefom Dobrovičom, Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava 1 (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 897-2019 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 05.08.2019, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:


**námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky „Gruber Finance“, číslo spisu POZ 897-2019, sa zamieta pre všetky služby v triede 36 a pre služby „analýzy nákladov; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti priradovania potencionálnych súkromných investorov k podnikateľom ktorí žiadajú o financovanie“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „Gruber Finance“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 897-2019 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 31.10.2019 podané námietky podľa § 30 v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, týkajúce sa všetkých služieb v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že je majiteľom dvoch obrazových ochranných známk EÚ a to , č. 008536179 (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 08.09.2009,



ktorá je zapísaná pre služby v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a , č. 017891964 (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 24.04.2018, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej spolu aj „staršie ochranné známky“).

Namietateľ v podaných námietkach uviedol, že zverejnené slovné označenie je tvorené slovnými prvkami „Gruber“ a „Finance“, kým staršie ochranné známky sú tvorené slovnými prvkami „GUBER“ resp. „GUBER BANCA“ a obrazovým prvkom zvierat'a - mačkovitej šelmy.

Podľa namietateľa sú staršie ochranné známky a zverejnené označenie takmer zhodné v slovných prvkoch „GUBER“ resp. „Gruber“ líšiacich sa od seba len písmenom „r“ prítomným vo zverejnenom označení. Zverejnené označenie obsahuje taktiež slovný prvok „Finance“, ktorý je však, ako uviedol namietateľ, vo vzťahu k prihláseným službám bez rozlišovacej spôsobilosti. Namietateľ dodal, že staršie ochranné známky

obsahujú navyše grafický prvok zvierat'a, ktorý je však voči slovnému prvku „GUBER“ menej výrazný, a ktorý si spotrebiteľ nemusí ani uvedomiť. Druhá staršia ochranná známka navyše obsahuje slovný prvok „BANCA“, ktorý je taktiež podľa namietateľa vo vzťahu k zapísaným tovarom bez rozlišovacej spôsobilosti. Kolízne označenia sa tak z vizuálneho hľadiska líšia len v jednom zo šiestich písmen dominantného, rozlišovacieho slovného prvku „Gruber“ / „GUBER“, pričom rozdielne písmeno „r“, ustupujúci grafický prvok zvierat'a a opisné slovné prvky „BANCA“ a „FINANCE“ nie sú schopné dostatočne ich navzájom odlíšiť, na základe čoho namietateľ skonštatoval, že porovnávané označenia sú z vizuálneho hľadiska vo vyššej miere podobné.

Namietateľ ďalej uviedol, že zverejnené označenie bude reprodukované spotrebiteľom ako „gru-ber fi-nance“ a staršie ochranné známky ako „gu-ber“ resp. „gu-ber ban-ka“. Z fonetického hľadiska tak podľa namietateľa rozdiel v prípade dištinkívnych slovných prvkov bude opätovne spočívať len v písmene „r“ prítomného vo zverejnenom označení. Ku slovným prvkom „BANCA“ a „Finance“ namietateľ uviedol, že tie vďaka ich opisnosti nebudú schopné odlíšiť jednotlivé označenia, a preto označil porovnávané označenia z fonetického hľadiska za podobné vo vysokej miere.

Podľa namietateľa sú slovné prvky „Gruber“ a „GUBER“ fantazijné, slovné prvky „BANCA“ a „Finance“ všeobecne známe a vzájomne prepojené s rovnakým odkazom na oblasť bankovníctva a finančnictva, a preto sú zo sémantického hľadiska kolízne označenia z časti podobné.

Porovnaním prihlásených služieb zverejneného označenia a zapísaných služieb starších ochranných známk namietateľ dospel k záveru, že porovnávané služby sú zhodné, resp. podobné a vzájomne súvisiace.

Namietateľ uviedol, že celková podobnosť kolíznych označení ako aj zhodnosť a podobnosť služieb môže viesť k ich nožnej zámene na strane spotrebiteľa. Taktiež podľa neho nie je možné vylúčiť ani asociáciu kolíznych označení, vyplývajúcu z takmer zhodných slovných prvkov „Gruber“ resp. „GUBER“ a opisných slovných prvkov „Finance“ a „BANCA“, čo môže spotrebiteľ vnímať ako istý variant označení namietateľa, a tak sa domnievať, že zhodné služby pochádzajú od rovnakého subjektu.

V závere namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia POZ 897-2019 zamietol pre všetky prihlásené služby v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 28.11.2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 04.02.2020 uviedol, že nesúhlasí s vyjadrením namietateľa, že môže dôjsť k zámene zverejneného slovného označenia so staršími obrazovými ochrannými známkami spotrebiteľom.

Prihlasovateľ vo vyjadrení uviedol, že namietateľ je majiteľom dvoch obrazových ochranných známk, kým on žiada o zápis slovného označenia „Gruber Finance“, a preto vylučuje možnosť zameniteľnosti kolíznych označení.

Podľa prihlasovateľa nie sú slovné prvky „Gruber“ a „GUBER“ kolíznych označení tvorené rovnakým slovným základom, keďže sa od seba líšia písmenom „r“, ktorý sa nachádza priamo v slove. Prihlasovateľ dodal, že staršie ochranné známky sú taktiež tvorené obrazovým motívom zvierat'a, pričom druhá staršia ochranná známka obsahuje navyše slovný prvok „BANCA“, ktorý však nie je súčasťou slovenskej terminológie ako slovo „BANKA“ odkazujúce na finančný sektor. Prihlasovateľ ďalej zdôraznil, že slovné prvky starších ochranných známk sú napísané veľkými písmenami, kým zverejnené označenie je tvorené malými písmenami s výnimkou začiatočných písmen „G“ a „F“, čo taktiež znižuje pravdepodobnosť ich zámény. Podľa prihlasovateľa sú tak z vizuálneho hľadiska kolízne označenia takmer nepodobné.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že písmeno „r“ je výrazná spoluhláska, vďaka ktorej je pri vyslovení slova „Gruber“ kladený dôraz na prvú slabiku, kým pri slove „GUBER“ je vzhľadom na absenciu písmena „r“ kladený dôraz na jeho druhú slabiku. Prihlasovateľ uviedol, že rozdielnosť slovných prvkov „Finance“ a „BANCA“ je z fonetického hľadiska zrejmy aj bez ďalšej analýzy. Preto prihlasovateľ nesúhlasil s tvrdením namietateľa, že medzi kolíznymi označeniami je vysoká fonetická podobnosť.

Prihlasovateľ ďalej konštatoval, že slovné prvky „Gruber“ a „GUBER“ sú spotrebiteľom chápané samostatne ako slová fantazijné, bez možnosti ich zámény. Prihlasovateľ nesúhlasil s tvrdením namietateľa,

podľa ktorého si spotrebiteľ vytvorí asociáciu slovných prvkov „Finance“ a „BANCA“ s bankou, pretože on sám ako spotrebiteľ považuje slovný prvok „BANCA“ za fantazijný.

K prihláseným službám v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb prihlasovateľ uviedol, že vzhľadom na veľký počet subjektov, ktoré uvedené prihlásené služby poskytujú, nie je možné tvrdiť, že tieto služby sú spájané len so staršou ochrannou známkou alebo s iným, nezapísaným označením. Kolízne služby porovnávaných označení musia byť zhodné, resp. podobné, pretože slúžia na rovnaký účel, sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov.

Prihlasovateľ taktiež uviedol, že námietkami dotknuté služby z oblasti finančnictva sú finančne náročnejšie a zaväzujúce na dlhšie časové obdobie, a preto im bude spotrebiteľ venovať vyššiu mieru pozornosti a bude ich skúmať do detailov.

Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ v závere navrhol, aby úrad námietky proti zápisu prihlášky zverejneného označenia POZ 897-2019 „Gruber Finance“ zamietol.

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


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

Podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky „Gruber Finance“, číslo spisu POZ 897-2019, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 24.04.2019 prihlasovateľom Ľudovka SK s. r. o., Lackova 3, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 05.08.2019 pre služby v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ GUBER BANCA S.P.A, Via Corfu' 102, 25124 Brescia, Taliansko je majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ , č. 008536179 s právom prednosti od 08.09.2009, ktorá je zapísaná pre služby v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a obrazovej ochrannej



známky EÚ , č. 017891964 s právom prednosti od 24.04.2018, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochranných známk namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

## Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre služby:

**v triede 35** – „*poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; analýzy nákladov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti priradovania potencionálnych súkromných investorov k podnikateľom ktorí žiadajú o financovanie*“,

**v triede 36** – „*platenie splátok; úverové agentúry; sprostredkovanie nehnuteľností; pôžičky (finančné úvery); finančný lízing; finančné analýzy; finančné poradenstvo; elektronický prevod kapitálu; finančné informácie; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; finančné záruky; finančný výskum*“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre služby:

**v triede 36** – „*insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; deposits of valuables; financial consultancy; financial information*“ (poisťovníctvo; služby v oblasti finančnictva; menové záležitosti; záležitosti v oblasti nehnuteľností; úschova cenností; finančné poradenstvo; finančné informácie).

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

**v triede 9** – „*computer software for the banking sector; downloadable computer software applications for the banking sector; magnetic cards for the banking sector; encoded key cards for the banking sector; security tokens (encryption devices) for the banking sector*“ (počítačový softvér pre bankový sektor; stiahnuteľné počítačové softvérové aplikácie pre bankový sektor; magnetické karty pre bankový sektor; kódované karty na odomykanie dverí pre bankový sektor; bezpečnostné tokeny (šifrovacie zariadenia) pre bankový sektor),

**v triede 36** – „*banking; financial affairs; monetary affairs; financial management; financial consultancy and analysis; deposit of valuables; issuance of credit and debit cards; providing financial information via a web site; brokerage services for stocks and bonds; online banking; credit agencies; debt collection agencies; financing and loan services; stockbroking; electronic funds transfer; processing of credit and debit card payments*“ (bankovníctvo; služby v oblasti finančnictva; menové záležitosti; finančné riadenie; finančné poradenstvo; úschova cenností; vydávanie kreditných a debetných kariet; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok; maklérske služby na akcie a dlhopisy; bankové služby priamo zákazníkom (home - banking); úverové agentúry; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; služby v oblasti financovania a pôžičiek; sprostredkovanie na burze cenných papierov; elektronický prevod kapitálu; spracovanie platieb kreditnými a debetnými kartami).

Pred samotným porovnaním tovarov a služieb je potrebné uviesť, že na účely posúdenia podobnosti tovarov alebo služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámeny nie je rozhodné formálne zatriedenie tovarov a služieb do konkrétnej triedy, ale zohľadňujú sa všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Služby prihlásené pre zverejnené označenie v triede 36 „*finančné poradenstvo*“ sú rovnako uvedené v zozname služieb zapísaných pre prvú aj druhú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede. Porovnávané služby sú zhodné.

Služby „*finančné informácie*“ sú rovnako uvedené v zozname služieb zapísaných pre prvú staršiu ochrannú známku a predmetné služby zahŕňajú služby „*poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok*“ zapísaných pre druhú staršiu ochrannú známku, ide teda o služby zhodné.

Služby prihlásené pre zverejnené označenie v triede 36 „úverové agentúry; pôžičky (finančné úvery); elektronický prevod kapitálu“ sú rovnako, prípadne ako synonymum obsiahnuté v zozname služieb „úverové agentúry; služby v oblasti financovania a pôžičiek; elektronický prevod kapitálu“ zapísaných pre druhú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede. Porovnávané služby sú teda zhodné. Predmetné služby sú zároveň zahrnuté vo všeobecnej kategórii služieb „služby v oblasti finančnictva“ zapísaných pre prvú staršiu ochrannú známku.

Výsledkom porovnania ďalej uvedených služieb prihlásených v triede 36 pre zverejnené označenie a zapísaných služieb v rovnakej triede je konštatovaná zhoda vzhľadom na to, že ide o užšiu kategóriu služieb obsiahnutých v širšej kategórii služieb alebo naopak. Ide o:

-prihlásené služby „*platenie splátok; finančný lízing; finančné záruky; finančný výskum*“ a zapísané služby „*služby v oblasti finančnictva*“ pre prvú a druhú staršiu ochrannú známku,

-prihlásené služby „*finančné analýzy*“ a zapísané služby „*služby v oblasti finančnictva*“ pre prvú a druhú staršiu ochrannú známku,

-prihlásené služby „*poradenstvo v oblasti splácania dlhov*“ a zapísané služby „*finančné poradenstvo*“ pre prvú staršiu ochrannú známku a zapísané služby „*finančné poradenstvo a analýzy*“ pre druhú staršiu ochrannú známku.

Ostatné služby zverejneného označenia „*sprostredkovanie nehnuteľností*“ prihlásené v triede 36 sa prelínajú so službami „*záležitosti v oblasti nehnuteľností*“ zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku, ide teda o služby zhodné. Pre druhú staršiu ochrannú známku neboli nájdené žiadne zapísané tovary a služby, ktoré by mohli byť považované za podobné s predmetnými prihlásenými službami vzhľadom na to, že tovary a služby súvisiace s financiami a bankovníctvom nemajú rovnakú povahu, rovnaký zamýšľaný účel ani rovnaký spôsob použitia ako služby v oblasti nehnuteľností.

Prihlásené služby „*analýzy nákladov; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti priradovania potencionálnych súkromných investorov k podnikateľom ktorí žiadajú o financovanie*“ v triede 35 zverejneného označenia možno subsumovať pod obchodno - podnikateľskú činnosť, zameranú na zefektívnenie fungovania spoločnosti, súčasťou ktorej je okrem iného aj spracovanie údajov týkajúcich sa finančného hospodárenia a ich následného využitia v prípade investovania. Hoci sú predmetné služby zamerané predovšetkým na zlepšenie výkonnosti podniku, môžu zahŕňať činnosti, ktoré sa prekrývajú s finančnými službami a investovaním kapitálu. Subjekty, ktoré využívajú služby obchodných poradcov očakávajú, že konzultanti do analýzy zahrnú aj financovanie budúcich projektov alebo transakcií. Zapísané služby „*služby v oblasti finančnictva; finančné poradenstvo*“ pre prvú a druhú staršiu ochrannú známku v triede 36 možno preto hodnotiť ako doplnkové k predmetným prihláseným službám, a teda podobné, aj keď len v nižšej miere.

Prihlásené služby „*poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo*“ v triede 35 zverejneného označenia možno zahrnúť pod služby, ktoré sú zamerané predovšetkým na podporu a pomoc podnikom, ktoré chcú zefektívniť svoje podnikanie. Ide predovšetkým o služby zaoberajúce sa obchodným manažmentom, podnikovým riadením vrátane poradenstva, kým zapísané služby v triede 36 oboch starších ochranných známk sú zamerané na oblasť finančnictva, peňažníctva vrátane poisťovníctva poskytované odlišnými subjektmi za iným, rozdielnym účelom. Taktiež tovary „*počítačový softvér pre bankový sektor; stiahnuteľné počítačové softvérové aplikácie pre bankový sektor; magnetické karty pre bankový sektor; kódované karty na odomykanie dverí pre bankový sektor; bezpečnostné tokeny (šifrovacie zariadenia) pre bankový sektor*“, zapísané v triede 9 druhej staršej ochrannej známky a predmetné prihlásené služby v triede 35 zverejneného označenia sú rozdielne svojim účelom, okruhom spotrebiteľov, ako aj ich predajcami resp. poskytovateľmi vrátane distribučných kanálov. Porovnávané tovary a služby sú nepodobné.

## Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 897-2019)

Gruber Finance

Prvá staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 008536179)



Druhá staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 017891964)



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.

Zverejnené označenie je slovné označenie pozostávajúce zo slovných prvkov „Gruber“ a „Finance“, napísaných malými čiernymi písmenami s výnimkou začiatočných písmen „G“ a „F“, napísaných veľkým písmom.

Prvá aj druhá staršia ochranná známka sú obrazové označenia čiernobielej farby pozostávajúce zo slovného prvku „Guber“ tvoreného čiernymi obrysami upravených písmen s bielou výplňou, pričom prvé písmeno „G“ je napísané veľkým písmom a zvyšné písmená „uber“ malým písmom. Nad písmenami „er“ je v oboch starších ochranných známkach umiestnený subtilný obrazový prvok mačkovitej šelmy. V druhej staršej ochrannej známke je navyše umiestnený slovný prvok „BANCA“, ktorý je napísaný veľkými čiernymi písmenami, umiestnený medzi písmenami „er“ a uvedeným obrazovým prvkom, avšak svojou veľkosťou a pomerom k slovnému prvku „Guber“ je nevýrazný, resp. zanedbateľnej veľkosti.

V porovnaní s ostatnými prvkami (slovným aj obrazovým) z **vizuálneho hľadiska** je možné konštatovať, že slovný prvok „Guber“ starších ochranných známk je svojou veľkosťou a vyobrazením dominantným slovným prvkom, ktorý ovplyvní prvotné vnímanie spotrebiteľa. Zverejnené označenie „Gruber Finance“ bude spotrebiteľom vnímané ako slovné spojenie, pričom nie je vylúčené, že vplyvom všeobecnej známosti, resp. opisnosti slovného prvku „Finance“, ako aj jeho umiestnením, upriami spotrebiteľ svoju pozornosť najmä na slovný prvok „Gruber“ tvoriaci začiatok zverejneného označenia. Slovný prvok „Gruber“ zverejneného označenia je pritom len s výnimkou písmena „r“ prítomného na druhej pozícii zhodný so slovným prvkom „Guber“ oboch starších ochranných známk. Taktiež je potrebné uviesť, že spotrebiteľ nemá možnosť kolízne označenia porovnávať vedľa seba, ale musí sa spoľahnúť na nedokonalý vnem, ktorý si uchoval v pamäti, a na ktorý bude neskôr odkazovať. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať určitú vizuálnu podobnosť zverejneného označenia s prvou aj druhou staršou ochrannou známkou, založenú na vysokej podobnosti slovných prvkov „Gruber“ zverejneného označenia a „Guber“ oboch starších ochranných známk.

Porovnávané označenia budú zvukovo realizované prostredníctvom ich slovných prvkov. Z **fonetického hľadiska** bude zverejnené označenie slovenským spotrebiteľom reprodukované ako „gruber finance“ prípadne spotrebiteľom so znalosťou anglického jazyka ako „gruber fainens“. Vzhľadom na to, že spotrebiteľ má snahu označenia skracovať a vyjadruje sa o nich prostredníctvom dištingtívneho prvku na základe ktorého ich odlíši, nie možné vylúčiť ani reprodukcii zverejneného označenia len ako „Gruber“. Prvá staršia ochranná známka bude reprodukovaná ako „guber“ a druhá staršia ochranná známka ako „guber banka“. Slovné prvky „Gruber“ / „Guber“ kolíznych označení pozostávajú z dvoch slabík líšiacich sa od seba len prítomnosťou spoluhlásky „r“ v prvej slabike zverejneného označenia, ktorá však v samotnej slabike „Gru“ nie je pri zvukovej reprodukcii tak výrazná, aby potlačila celkový veľmi podobný zvukový vnem v porovnaní s prvou slabikou „Gu“ starších ochranných známk. Celková zvuková realizácia porovnávaného slovného prvku má pritom v porovnávaných označeniach rovnakú dĺžku, intonáciu

a rytmus. Reprodukcia druhej staršej ochrannej známky aj prostredníctvom slovného prvku „BANCA“ nie je veľmi pravdepodobná vzhľadom na jeho nevýrazné postavenie v označení a na snahu spotrebiteľa pomenovať označenie len dominantnými slovnými prvkami. Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať, že zverejnené označenie je s prvou a druhou staršou ochrannou známkou z fonetického hľadiska minimálne čiastočne podobné.

Zo **sémantického hľadiska** sú porovnávané označenia rovnaké, resp. podobné, pokiaľ ich relevantná verejnosť vníma tak, že majú rovnaký, resp. podobný význam. Zverejnené označenie a staršie ochranné známky obsahujú slovné prvky „Gruber“/ „Guber“ ktoré budú spotrebiteľom vnímané ako slová fantazijné, bez konkrétneho významu. Ďalší slovný prvok „Finance“ zverejneného označenia odkazuje na financie a slovný prvok „BANCA“ druhej staršej ochrannej známky na banku, teda na inštitúciu, ktorej činnosť úzko súvisí s financiami. Nie je možné sa stotožniť názorom prihlasovateľa, že slovný prvok „BANCA“ v druhej staršej ochrannej známke bude spotrebiteľ považovať za fantazijný a nestotožní si ho s finančnou inštitúciou – bankou, keďže slovný prvok „BANCA“ je jednak blízkym ekvivalentom slovenského výrazu „BANKA“ a navyše druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby súvisiace práve s bankovým sektorom. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že zverejnené označenie a druhá staršia ochranná známka sú podobné zo sémantického hľadiska vzhľadom na to, že spotrebiteľská verejnosť si ich bude asociovať s rovnakým významom týkajúcim sa financií. V prípade zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky, tieto, nie je vzhľadom na ich fantazijný charakter možné zo sémantického hľadiska porovnať.

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

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

V predmetnom prípade tvorí príslušnú skupinu relevantnej verejnosti vzhľadom na povahu prihlásených služieb v triedach 35 a 36 široká i odborná verejnosť ktorej sú predmetné služby určené a ktorým bude spotrebiteľ venovať priemernú až vyššiu mieru pozornosti, keďže ide o služby spojené s vynakladaním finančných prostriedkov spotrebiteľa.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámieny z komplexného hľadiska je potrebné uviesť, že medzi zverejneným označením a prvou a druhou staršou ochrannou známkou bola konštatovaná určitá vizuálna podobnosť ako aj minimálne čiastočná fonetická podobnosť založená na vysoko podobných, dominantných a vo vzťahu k prihláseným a zapísaným službám dištingtívnych slovných prvkov „Gruber“ a „Guber“. Zo sémantického hľadiska bolo zverejnené označenie vyhodnotené ako podobné s druhou staršou ochrannou známkou a vo vzťahu k prvej staršej ochrannej známke nebude toto hľadisko relevantné.

Spotrebiteľ pri prvotnom vnímaní kolíznych označení nebude skúmať ich details, ale všimne si a zapamätá si ich spoločné resp. podobné prvky, v tomto prípade dominantný a dištingtívny slovný prvok „Guber“ starších ochranných znáмок a slovný prvok „Gruber“ tvoriaci začiatok zverejneného označenia, ktoré si ako nedokonalý vizuálny vnem uloží v pamäti a na ktorý bude následne aj odkazovať. Slovný prvok „Finance“ zverejneného označenia a nevýrazný slovný prvok „BANCA“ druhej staršej ochrannej známky sú vo vzťahu k prihláseným resp. zapísaným tovarom a službám opisnými prvkami a nie je teda predpoklad, že by sa nimi spotrebiteľ bližšie zaoberal. Uvedené v spojení s tým, že všetky prihlásené služby v triede 36 sú zhodné

a časť prihlásených služieb v triede 35 „analýzy nákladov; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti priradovania potencionálnych súkromných investorov k podnikateľom ktorí žiadajú o financovanie“ sú služby podobné so službami „finančné služby“ zapísanými v triede 36 pre prvú a druhú staršiu ochrannú známku má za následok konštatovanie, že aj pri priemernom až vyššom stupni pozornosti spotrebiteľa existuje pravdepodobnosť vzniku zámeny zverejneného označenia s prvou a/alebo druhou staršou ochrannou známkou, a to najmä na základe ich možnej vzájomnej asociácie, keď sa spotrebiteľ na základe veľmi podobného slovného prvku „Gruber“ vs. „Guber“ bude domnievať, že zverejnené označenie je len ďalším variantom starších ochranných známk namietateľa.

Námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vyžaduje kumulatívne splnenie podmienky zhody alebo podobnosti služieb, resp. tovarov aj označení, ktorá bola v danom prípade naplnená pre všetky prihlásené služby v triede 36 a prihlásené služby „analýzy nákladov; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti priradovania potencionálnych súkromných investorov k podnikateľom ktorí žiadajú o financovanie“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vzťahu k prihláseným službám „poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo“ v triede 35, ktoré boli posúdené ako nepodobné so zapísanými tovarmi pre druhú staršiu známku a službami pre obe staršie ochranné známky, je potrebné uviesť, že nebola naplnená jedna z kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu, a preto nie je pre nich možné konštatovať pravdepodobnosť vzniku zámeny porovnávaných označení na trhu.

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

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Ing. Ingrid Brežňanová  
riaditeľka  
odboru sporových konaní

#### Doručiť:

Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.  
Krasovkého 13  
851 01 Bratislava 5

JUDr. Jozef Dobrovič, advokát  
Záhradnícka 27  
811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto