




Banská Bystrica 2. 6. 2020


POZ 1893-2018/N-67-2020


ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Hypocentrum finančné služby, a. s., Miletičova 99/5, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia  do registra ochranných známk, prihláseného 24. 9. 2018 prihlasovateľom KOMPLEXNE, s. r. o., Dušana Makovického 1596/7, 034 01 Ružomberok, zastúpeným v konaní patentovou zástupkyňou JUDr. Ingrid Maruniakovou, Tatranská 93, 974 11 Banská Bystrica (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 1893-2018 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2. 7. 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 vyhovuje a prihláška ochrannej známky  , číslo spisu POZ 1893-2018, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia  do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1893-2018 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 23. 8. 2019 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených služieb v triedach 35, 36 a 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal svoje námietky na základe § 30 v nadväznosti na ustanovenie § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a odôvodnil ich tým, že je majiteľom ochranných známk „HYPOCENTRUM“ č. 210141 a  č. 220124, ktoré sú zapísané pre služby v triedach 35, 36 a 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej namietateľ uviedol, že jeho ochranné známky majú skoršie právo prednosti, a preto sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.


Pri porovnaní sporných označení namietateľ uviedol, že na strane verejnosti existuje pravdepodobnosť zámenny a asociácie zverejneného označenia s jeho staršími ochrannými známkami z dôvodu, že z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska sú sporné označenia podobné na základe ich zhodného slovného prvku „Hypocentrum“, ktorý tvorí základ všetkých porovnávaných označení.

Na základe uvedených skutočností namietateľ skonštatoval, že zverejnené označenie nie je spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, a to odlíšiť tovary a služby pochádzajúce od rôznych subjektov, keďže na strane verejnosti môže vyvolávať pravdepodobnosť zámenny a asociácie so staršími ochrannými známkami namietateľa, ktorý v oblasti poskytovania finančných služieb je známy širokej verejnosti už viac ako 10 rokov.

Čo sa týka posúdenia kolíznych služieb namietateľ uviedol, že všetky prihlásené služby pre zverejnené označenie v triedach 35, 36 a 38 sú obsiahnuté v zozname služieb zapísaných v rovnakých triedach pre jeho staršie ochranné známky.

Namietateľ úradu predložil spolu s námietkami výpisy jeho starších ochranných známk, informačný poriadok pre klientov, manuál pre podriadených finančných agentov a odkázal na jeho webovú stránku www.hypocentrum.sk.

Na základe skoršieho práva prednosti starších ochranných známk, podobnosti sporných označení a zhodnosti a podobnosti kolíznych služieb namietateľ skonštatoval, že existuje riziko pravdepodobnosti zámeny na strane verejnosti v oblasti poskytovania finančných a reklamných služieb a pravdepodobnosť asociácie zverejneného označenia so staršími ochrannými značkami namietateľa.

Namietateľ navrhol úradu, aby prihlášku ochrannej známky , číslo spisu POZ 1893-2018, zamietol pre všetky prihlásené služby.


Listom úradu zo 16. 9. 2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 21. 11. 2019 uviedol, že namietateľom konštatovaná podobnosť sporných označení je založená výlučne na slovnom prvku „Hypocentrum“, ktorý podľa prihlasovateľa nezabezpečuje odlišenie jedného subjektu od iného, pôsobiaceho na trhu v rovnakej oblasti.

V tejto súvislosti prihlasovateľ uviedol, že namietateľ síce je majiteľom slovnej ochrannej známky „HYPOCENTRUM“, ale táto má veľmi nízku rozlišovaciu spôsobilosť, a preto podľa prihlasovateľa namietateľ nie je v pozícii, keď by mohol brániť každému, kto podniká v rovnakej oblasti, použiť tento slovný prvok, ktorý priamo vyjadruje druh poskytovaných služieb.

Na podporu svojich tvrdení prihlasovateľ poukázal na rozsudky Súdneho dvora EÚ vo veci C-191/01 „slovné označenie je opisné, ak aspoň jeden z jeho prípadných významov označuje povahu dotknutých výrobkov alebo služieb“, rozsudok vo veci T-439/04 „EUROHYPO“, kde súd konštatoval, že v rámci finančných služieb je prvok „hypo“ priemerným spotrebiteľom chápaný ako skratka výrazu „hypotéka“. Podľa prihlasovateľa uvedené platí aj v prostredí slovenských spotrebiteľov, keďže aj v slovenskom jazyku je tento prvok v súvislosti s finančnými službami vnímaný automaticky ako služby v oblasti hypoték. Rovnako poukázal aj na rozhodnutia úradu, ktorý zamietol prihlášky slovných ochranných známk ako „HYPOkalkulačka“, „Hypomaklér“, „HypoBonus“ prihlasované pre služby v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na rozhodnutie úradu vo veci POZ 1110-2014/Z-536-2014, kde úrad uviedol, že „prihlásené výlučne slovné označenie „HypoBonus“ nemá podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k službám v triedach 36 a 35, keďže slovo „Hypo“ predstavuje prvú časť zložených slov s významom týkajúci sa hypotéky, napr. hypobank, hypocentrum“. Úrad v predmetnej veci ďalej uviedol, že „prihlásené označenie poskytuje priemernému spotrebiteľovi len jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že účelom takto označených služieb je poskytnúť zákazníkovi hypotekárnu prémie. Priemerný spotrebiteľ na základe prihláseného označenia nedokáže určiť obchodný pôvod takto označených služieb. Priemerný spotrebiteľ teda nedokáže na základe prihláseného označenia rozlíšiť služby prihlasovateľa od rovnakých služieb iných osôb“, čo bolo dôvodom zamietnutia prihlášky ochrannej známky. Rovnako úrad argumentoval aj v rozhodnutí vo veci POZ 942-2014/Z-531-2014, ktorým

bola zamietnutá prihláška ochrannej známky , kde túto argumentáciu doplnil takto: „červená farba písma nie je rozlišujúcim prvkom ale len zvýrazňuje opisnú informáciu, ktorú prihlasované označenie nesie. Rovnako za rozlišujúci prvok nemožno považovať ani príponu „.sk“, pretože tá je len bežnou a nevyhnutnou súčasťou doménových mien a nemá rozlišovaciu spôsobilosť, keďže len informuje spotrebiteľa o tom, že služby takto označované pochádzajú zo Slovenskej republiky. Vzhľadom na túto skutočnosť nemožno rozlišovaciu spôsobilosť prisúdiť ani zelenej farbe, ktorou je prípona „.sk“ napísaná“.

V súvislosti s použitím slovného prvku „hypo“ prihlasovateľ poukázal na množstvo ochranných známk s týmto prvkom zapísaných pre služby v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, napr.

HypoREAL, Hyposervis, HypoDom, Hypomaklér, Hypopôžička, Hypo CONSULTING, avšak zdôraznil, že tieto sú obrazové, čiže obsahujú ďalší obrazový prvok, a preto boli zapísané do registra.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že ani prvok „centrum“ nemôže byť dostatočný na odlíšenie, vyjadruje len skutočnosť, že ide o stredisko, resp. miesto, kde sa poskytujú služby v oblasti nehnuteľností. Preto spojením prvkov „HYPO“ a „CENTRUM“ nevzniká výnimočné slovo s nejasným významom, ale naopak slovo poukazujúce na skutočnosť, že subjekt poskytuje dané konkrétne služby. Aj podľa vyjadrenia úradu v spomínaných rozhodnutiach slovo „hypocentrum“ je zložené slovo vyjadrujúce, že ide o služby v oblasti nehnuteľností. V dôsledku uvedených skutočností prihlasovateľ zdôraznil, že slovej ochrannej známke namietateľa „HYPOCENTRUM“ chýba dostatok rozlišovacej spôsobilosti a opätovne v tejto súvislosti uviedol, že rovnako vyhodnotil súd aj označenie „EUROHYPO“ (T-439/04) keď konštatoval, že *„toto označenie je len jednoduchou kombináciou dvoch opisných prvkov, ktorá nevytvára dojem dostatočne vzdialený od dojmu vytvoreného jednoduchým spojením údajov vyplývajúcich z prvkov, ktoré ho tvoria na to, aby prevyšoval súhrn týchto prvkov“*.

Podľa prihlasovateľa ani druhá obrazová ochranná známka namietateľa neobsahuje iné prvky, ale ide len o umiestnenie rovnakého slova na modrom podklade, čiže opäť zdôraznil, že ide o označenie s veľmi nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, ktorej rovnako ani modrá farba nezabezpečí jej zvýšenie.

Namietateľom vykonané posúdenie podobnosti sporných označení z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska prihlasovateľ považoval za veľmi zjednodušené, keďže nebral do úvahy nízku mieru rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známok.

Prihlasovateľ pri porovnaní sporných označení uviedol, že je zrejmé, že prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti je prvok „hypocentrum“. Preto v konkrétnom prípade významnými prvkami zverejneného označenia z vizuálneho hľadiska budú obrazový prvok „grafické znázornenie vyjadrujúce dom“, oddelenie obrazovej časti zvislou čiarou a slovný prvok „komplexne“. Tento slovný prvok je zároveň obchodným menom prihlasovateľa KOMPLEXNE, s. r. o.. Rovnako ani samotná farba ako uviedol úrad v citovaných rozhodnutiach nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a preto použitie modrej farby, na ktoré poukázal vo svojich námietkach namietateľ, podľa prihlasovateľa nie je významné. Ďalej prihlasovateľ poukázal na to, že namietateľ síce tvrdil, že v oblasti finančných služieb je širokej verejnosti známy viac ako desať rokov, ale toto konštatovanie nijako nepreukázal. Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ skonštatoval, že porovnávané označenia nie sú vizuálne podobné.

Pri posúdení sporných označení z fonetického hľadiska prihlasovateľ opäť vylúčil prvok, ktorý nemá rozlišovaciu spôsobilosť, t. j. slovný prvok „hypocentrum“. V takom prípade slovný prvok obsiahnutý vo zverejnenom označení „komplexne“ zabezpečí dostatočné odlíšenie porovnávaných označení, a preto podľa prihlasovateľa nie sú sporné označenia podobné ani z fonetického hľadiska.

Čo sa týka posúdenia sémantického hľadiska prihlasovateľ nesúhlasil s tvrdením namietateľa, ktorý zakladal sémantickú zhodu sporných označení na opisnom slovnom prvku „hypocentrum“. Tento slovný prvok prihlasovateľ nepovažoval za rozhodujúci pri sémantickom porovnaní, ale považoval za potrebné sústrediť sa na ostatné prvky zverejneného označenia, a to predovšetkým na jeho slovný prvok „komplexne“, ktorý poukazuje na samotného prihlasovateľa. Na základe uvedeného prihlasovateľ konštatoval sémantickú odlišnosť sporných označení.

Pri porovnaní kolíznych služieb prihlasovateľ uviedol, že súhlasí s namietateľom konštatovanou zhodnosťou a podobnosťou služieb prihlásených pre zverejnené označenie a zapísaných pre staršie ochranné známky v triedach 35 a 36, čo vyplýva zo skutočnosti, že prihlasovateľ aj namietateľ poskytujú služby v rovnakej oblasti.

Pri celkovom zhodnotení pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia a starších ochranných známok namietateľa prihlasovateľ skonštatoval, že namietateľ existenciu pravdepodobnosti zámery odôvodnil prítomnosťou slovného prvku „Hypocentrum“, ktorý však podľa prihlasovateľa disponuje veľmi nízkou mierou rozlišovacej spôsobilosti, a preto pravdepodobnosť zámery nemôže byť viazaná na tento slovný prvok.

Prihlasovateľ ďalej skonštatoval, že zverejnené označenie sa dostatočne odlišuje od starších ochranných známok namietateľa prvkami, ktoré sú rozdielne, a ktoré vytvárajú jeho rozlišovaciu spôsobilosť. Rovnako

podľa prihlasovateľa nemožno konštatovať ani pravdepodobnosť asociácie so staršími ochrannými známkami, keďže spotrebiteľ bude vnímať ďalšie prvky obsiahnuté vo zverejnenom označení a tieto mu umožnia spojenie označenia práve s prihlasovateľom, pričom asociácia podľa prihlasovateľa nemôže byť založená na opisnom prvku „hypocentrum“. Rovnaké výsledky podľa prihlasovateľa sú zhrnuté aj v Spoločnom oznámení o spoločnom postupe – relatívne dôvody – pravdepodobnosť zámény (vplyv prvkov, ktoré nemajú žiadnu alebo majú nízku rozlišovaciu spôsobilosť): „Keď sa porovnávajú označenia zhodujú v prvku s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti, pri posúdení pravdepodobnosti zámény je potrebné sa zamerať na vplyv nezhodujúcich sa prvkov na celkový dojem označení. Zohľadní sa podobnosť/rozdielnosť a rozlišovacia spôsobilosť nezhodujúcich sa prvkov. Samotná zhoda v prvku s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti obvykle nebude viesť k pravdepodobnosti zámény.“

Na základe uvedených skutočností sú podľa prihlasovateľa naplnené podmienky pre zápis zverejneného označenia do registra ochranných znáмок, a preto prihlasovateľ navrhol úradu, aby podané námietky zamietol.

Listom úradu z 25. 2. 2020 bola namietateľovi na základe žiadosti o zaslanie vyjadrenia prihlasovateľa doručenej úradu 24. 2. 2020 zaslaná kópia vyjadrenia prihlasovateľa k námietkam.



Namietateľ listom doručeným úradu 4. 3. 2020 zaslal stanovisko k vyjadreniu prihlasovateľa, v ktorom uviedol svoj nesúhlas s tvrdeniami prihlasovateľa a zároveň doplnil podanie námietok o nové vyjadrenia a dôkazy. Vzhľadom na to, že podľa § 30 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov na doplnenie a rozšírenie námietok a dôkazy predložené po uplynutí trojmesačnej lehoty na podanie námietok od zverejnenia prihlášky ochrannej známky vo vestníku sa neprihliada, úrad sa v predmetnom konaní o námietkach nebude týmito dodatočne predloženými vyjadreniami a dôkazmi zaoberať.

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) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak

1. je označenie zhodné so staršou ochrannou známkou a je prihlásené pre zhodné tovary alebo služby alebo
2. 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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Namietateľ založil námietky na ustanovení § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach a nešpecifikoval, či sú námietky založené na ustanovení bodu 1 alebo 2 uplatneného námietkového dôvodu. Z posúdenia predmetného prípadu a predloženého odôvodnenia vyplynulo, že podmienky § 7 písm. a) bod 1 nie sú splnené, keďže dané ustanovenie vyžaduje kumulatívne splnenie podmienky zhodnosti označení a zároveň aj zhodnosti tovarov a služieb, pričom zverejnené označenie  a ochranné známky namietateľa „HYPOCENTRUM“ a  zreteľne nie sú zhodnými označeniami, preto bude úrad namietateľom uplatnené námietky posudzovať výlučne podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2 citovaného zákona.


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  , číslo spisu POZ 1893-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 24. 9. 2018 prihlasovateľom KOMPLEXNE, s. r. o., Dušana Makovického 1596/7, 034 01 Ružomberok, a zverejnená vo Vestníku úradu 2. 7. 2019 pre služby v triedach 35, 36 a 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ je majiteľom ochranných známk:

- slovnej ochrannej známky „HYPOCENTRUM“ č. 210141 s právom prednosti od 27. 2. 2004, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35, 36 a 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“) a

- obrazovej ochrannej známky  č. 220124 s právom prednosti od 1. 6. 2007, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“).

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 služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre služby:

v triede 35 – „reklamná činnosť; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prenájom reklamných plôch; vydávanie reklamných textov a tlačovín; poradenstvo v oblasti reklamy; organizovanie komerčných a reklamných výstav a veľtrhov; poskytovanie pomoci pri riadení podnikov; podnikateľské, obchodné a ekonomické poradenstvo; prieskum trhu; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); finančné a účtovné audity; poradenské, informačné a konzultačné služby týkajúce sa služieb uvedených v tejto triede tohto zoznamu“,

v triede 36 – „financovanie (služby); poisťovníctvo; bankovníctvo; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); sprostredkovanie nehnuteľností; správa nehnuteľností; prenájom nehnuteľností; finančný lízing; faktoring; forfaiting; sprostredkovanie (maklérstvo); poradenské, informačné a konzultačné služby týkajúce sa služieb uvedených v tejto triede tohto zoznamu“,

v triede 38 – „prenos informácií týkajúcich sa služieb uvedených v triedach 35 a 36 tohto zoznamu prostredníctvom verejných dátových sietí“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre služby:

v triede 35 – „reklamná činnosť a propagačná činnosť; rozširovanie reklamných, propagačných a inzertných materiálov, prenájom reklamných plôch, vydávanie reklamných a náborových textov a tlače, tvorba reklamy a poradenstvo v menovaných oblastiach; organizovanie komerčných a reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; poskytovanie pomoci pri riadení podnikov; podnikateľské, obchodné a ekonomické poradenstvo; prieskum trhu; automatizované spracovanie dát; účtovníctvo, auditné služby, oceňovanie podnikov a odhady v oblasti podnikania, príprava a vyhotovenie daňových priznaní; oceňovanie patriace do triedy 35; poradenské, informačné a konzultačné služby v oblastiach všetkých menovaných službách“,

v triede 36 – „komplexné služby v oblasti finančníctva, poisťovníctva, bankovníctva, investícií a nehnuteľností, finančné odhady, analýzy a oceňovanie v uvedených oblastiach, rozpočtové a daňové odhady, oceňovanie patriace do triedy 36, prenájom nehnuteľností, finančný lízing, obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností a majetku, faktoring a forfaiting, maklérske služby; poradenské, informačné a konzultačné služby v oblastiach všetkých menovaných služieb“,

v triede 38 – „poskytovanie informácií a poradenstva v oblasti služieb obsiahnutých v triedach 35 a 36 prostredníctvom verejných dátových sietí“.

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre služby:

v triede 35 – „reklamná činnosť a propagačná činnosť; rozširovanie reklamných, propagačných a inzertných materiálov, prenájom reklamných plôch, vydávanie reklamných a náborových textov a tlače,

tvorba reklamy a poradenstvo v menovaných oblastiach; organizovanie komerčných a reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; poskytovanie pomoci pri riadení podnikov; podnikateľské, obchodné a ekonomické poradenstvo; poskytovanie obchodných informácií a rád spotrebiteľom, prieskum trhu; automatizované spracovanie dát; účtovníctvo, komerčné informačné kancelárie, auditné služby, oceňovanie podnikov a odhady v oblasti podnikania, príprava a vyhotovenie daňových priznaní; oceňovanie patriace do triedy 35; poradenské, informačné a konzultačné služby v oblastiach všetkých menovaných služieb, poskytovanie informácií a poradenstva v oblasti služieb obsiahnutých v triede 35 prostredníctvom verejných dátových sietí“,

v triede 36 – *„komplexné služby v oblasti finančníctva, poisťovníctva, bankovníctva, investícií a nehnuteľností, finančné odhady, analýzy a oceňovanie v uvedených oblastiach, rozpočtové a daňové odhady, oceňovanie patriace do triedy 36, prenájom nehnuteľností, finančný lízing, obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností a majetku, faktoring a forfaiting, maklérske služby; finančné služby v oblasti úverov, odborná pomoc a poradenstvo pri financovaní bytových projektov, poradenské, informačné a konzultačné služby v oblastiach všetkých menovaných služieb, poskytovanie informácií a poradenstva v oblasti služieb obsiahnutých v triede 36 prostredníctvom verejných dátových sietí“.*

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámeny, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Služby prihlásené pre zverejnené označenie v triede 35 *„reklamná činnosť; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prenájom reklamných plôch; vydávanie reklamných textov a tlačovín; poradenstvo v oblasti reklamy; organizovanie komerčných a reklamných výstav a veľtrhov; poskytovanie pomoci pri riadení podnikov; podnikateľské, obchodné a ekonomické poradenstvo; prieskum trhu; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); finančné a účtovné audity; poradenské, informačné a konzultačné služby týkajúce sa služieb uvedených v tejto triede tohto zoznamu“* sú rovnako, prípadne s miernou úpravou ich pomenovania obsiahnuté v zoznamoch služieb zapísaných pre staršie ochranné známky v rovnakej triede (*„reklamná činnosť a propagačná činnosť; rozširovanie reklamných, propagačných a inzertných materiálov, prenájom reklamných plôch, vydávanie reklamných a náborových textov a tlače, tvorba reklamy a poradenstvo v menovaných oblastiach; organizovanie komerčných a reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; poskytovanie pomoci pri riadení podnikov; podnikateľské, obchodné a ekonomické poradenstvo; poskytovanie obchodných informácií a rád spotrebiteľom, prieskum trhu; auditné služby, poradenské, informačné a konzultačné služby v oblastiach všetkých menovaných služieb“*). Porovnávané služby sú teda zhodné.

Ostatné prihlásené služby pre zverejnené označenie v triede 35 *„zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach“* možno považovať za služby podobné vo vysokej miere službám zapísaným pre staršie ochranné známky v rovnakej triede *„automatizované spracovanie dát“*, keďže ide o služby, ktoré majú rovnaký charakter a účel, čiže spracovanie dát, čím sú určené rovnakej spotrebiteľskej verejnosti a môžu mať rovnakého spracovateľa – poskytovateľa.

Zverejnené označenie je ďalej prihlásené pre služby v triede 36 *„financovanie (služby); poisťovníctvo; bankovníctvo; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); sprostredkovanie nehnuteľností; správa nehnuteľností; prenájom nehnuteľnosti; finančný lízing; faktoring; forfaiting; sprostredkovanie (maklérstvo); poradenské, informačné a konzultačné služby týkajúce sa služieb uvedených v tejto triede tohto zoznamu“*, ktoré sú zhodné so službami zapísanými v rovnakej triede pre staršie ochranné známky *„komplexné služby v oblasti finančníctva, poisťovníctva, bankovníctva, investícií a nehnuteľností, finančné odhady, analýzy a oceňovanie v uvedených oblastiach, prenájom nehnuteľnosti, finančný lízing, faktoring a forfaiting, maklérske služby; poradenské, informačné a konzultačné služby v oblastiach všetkých menovaných služieb“*, keďže ide o rovnako uvedené, prípadne prostredníctvom synonym pomenované služby.

Ďalej je zverejnené označenie prihlásené v triede 38 pre služby „prenos informácií týkajúcich sa služieb uvedených v triedach 35 a 36 tohto zoznamu prostredníctvom verejných dátových sietí“, ktoré sú napriek miernej odchýlke v ich pomenovaní zhodné so službami zapísanými v rovnakej triede pre prvú staršiu ochrannú známku „poskytovanie informácií a poradenstva v oblasti služieb obsiahnutých v triedach 35 a 36 prostredníctvom verejných dátových sietí“.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1893-2018)

Prvá staršia ochranná známka (OZ č. 210141)



HYPOCENTRUM

Druhá staršia ochranná známka (OZ č. 220124)



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 obrazové a pozostáva z obrazového prvku vyjadrujúceho dom oddeleného deliacou zvislou čiarou od slovného prvku „HypoCentrum“ napísaného štandardným písmom veľkými a malými písmenami tlačenej abecedy a pod ním umiestneného slovného prvku „komplexne“ napísaného štandardným písmom malej tlačenej abecedy, pričom všetky obsiahnuté prvky sú v tmavomodrom farebnom vyhotovení.

Prvá staršia ochranná známka je slovná a pozostáva z jedného slovného prvku „HYPOCENTRUM“. V prípade slovných ochranných známk sa poskytnutá či požadovaná ochrana vzťahuje na samotné slovo, nie však na jeho písomnú podobu. Z uvedeného dôvodu nie je podstatné, či je slovná ochranná známka vyjadrená veľkými alebo malými písmenami.

Druhá staršia ochranná známka je obrazová, pozostáva zo slovného prvku „Hypocentrum“ napísaného štandardným písmom veľkými a malými písmenami tlačenej abecedy v bielom farebnom vyhotovení, ktorý je vložený do obrazového prvku obdĺžnika v tmavomodrom farebnom vyhotovení.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie obrazového zverejneného označenia so slovnou prvou a obrazovou druhou staršou ochrannou známkou. Zverejnené označenie sa so staršími ochrannými známkami zhoduje v slovnom prvku „HypoCentrum“ vs. „Hypocentrum/HYPOCENTRUM“. Minimálny rozdiel v zhodnom slovnom prvku vytvára len písmeno „-C-“, umiestnené v strede zverejneného označenia, ktoré je napísané veľkým písmom. Zverejnené označenie obsahuje ďalší slovný prvok „komplexne“, ktorý je umiestnený pod výrazne väčším a tučnejším písmom napísaným slovným prvkom „HypoCentrum“, čiže pôsobí len ako prvok doplnujúci. Čo sa týka obrazového prvku zverejneného označenia, ktorý je umiestnený na jeho počiatku, tento je vo vzťahu k jeho slovnému prvku „HypoCentrum“ vizuálne rovnocenným prvkom. Pri porovnaní zverejneného označenia s druhou staršou ochrannou známkou je nutné uviesť, že sporné obrazové označenia sú v rovnakom farebnom vyhotovení, v kombinácii bielej a tmavomodrej farby. Slovný prvok „HYPOCENTRUM“ je jediným prvkom tvoriacim prvú staršiu ochrannú známku, dominantným prvkom druhej staršej ochrannej známky je slovný prvok „Hypocentrum“, pretože jej obrazový prvok (tmavomodrý obdĺžnik) je len podkladom, ktorý ho zvyrazňuje, a zároveň dominantným slovným prvkom zverejneného označenia je slovný prvok „HypoCentrum“. Na základe uvedeného možno konštatovať, že sporné označenia sú z vizuálneho hľadiska podobné.

Z fonetického hľadiska budú slovné prvky porovnávaných označení zvukovo reprodukované v súlade s ich písanou podobou, teda pri reprodukcii zverejneného označenia budú vyslovené dve slová – „hypocentrum“ a „komplexne“ a pri reprodukcii starších ochranných známk zaznie slovo „hypocentrum“. Obrazové prvky obsiahnuté vo zverejnenom označení a v druhej staršej ochrannej známke vyslovené nebudú. Slovný prvok

starších ochranných známkok bude reprodukováný zhodne ako prvý slovný prvok zverejneného označenia, a preto je nutné konštatovať, že porovnávané označenia sú podobné aj z fonetického hľadiska.

Pri posúdení **sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za zhodné alebo podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade možno považovať jednotlivé prvky sporných označení za prvky, ktoré majú konkrétny význam. Čo sa týka zhodného slovného prvku „HypoCentrum“ vs. „Hypocentrum/HYPOCENTRUM“, ide o zložené slovo, ktoré vzniklo spojením predpony „hypo“ so slovom „centrum“, kde priemerný spotrebiteľ v slovnom prvku „hypo“ identifikuje vzhľadom na služby, pre ktoré je zverejnené označenie prihlásené a pre ktoré sú staršie ochranné známky zapísané, spojitost' s hypotékou, hypotekárnymi službami týkajúcimi sa nehnuteľnosťí a v slovnom prvku „centrum“ miesto, alebo stredisko, kde sú predmetné služby poskytované. Rozlišovacia spôsobilosť uvedeného zhodného prvku porovnávaných označení je z tohto dôvodu znížená. Na uvedené vnímanie významu nemá vplyv skutočnosť, že slovný prvok zverejneného označenia obsahuje vizuálne rozčlenenie pomocou veľkého písmena „C“ („HypoCentrum“) a v starších ochranných známkach je uvedený slovný prvok vyhotovený bez tohto vizuálneho členenia. Spotrebiteľov bude známy význam predpony „hypo“ a slova „centrum“ viesť k ich rovnakému vnímaniu v prípade zverejneného označenia aj starších ochranných známkok. Ďalší slovný prvok zverejneného označenia „komplexne“ vyjadruje len rozsah poskytovaných služieb súvisiacich s predmetom činnosti poskytovateľa, preto je prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti. Obrazový prvok zverejneného označenia bude odkazovať na charakter služieb súvisiacich s nehnuteľnosťami, čiže bude umocňovať význam slovného prvku „hypo“ ako hypotéka, spôsob financovania nehnuteľností, a preto ho možno považovať za prvok opisný bez rozlišovacej spôsobilosti. Keďže budú zhodné prvky sporných označení spotrebiteľom vnímané rovnako a ostatné prvky zverejneného označenia ich význam len umocňujú, možno konštatovať, že sporné označenia sú podobné aj zo **sémantického hľadiska**.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosť zámény medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámény musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

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

V predmetnom prípade bude skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti tvoriť predovšetkým odborná, ale aj široká spotrebiteľská verejnosť. Keďže ide o služby, ktoré sú finančne náročné, bude im odborná aj široká spotrebiteľská verejnosť venovať vyššiu mieru pozornosti pri ich výbere.

Pri porovnaní sporných označení bolo úradom konštatované, že sú podobné zo všetkých skúmaných hľadísk. Podobnosť sporných označení bola založená predovšetkým na ich zhodnom slovnom prvku „HypoCentrum/Hypocentrum/HYPOCENTRUM“. Aj napriek konštatovanej zníženej miere jeho rozlišovacej spôsobilosti v súvislosti s dotknutými službami, je nutné uviesť, že je jediným prvkom tvoriacim prvú staršiu ochrannú známku a dominantným slovným prvkom druhej staršej ochrannej známky a zverejneného označenia. Ostatné prvky zverejneného označenia neprevýšia jeho rozlišovaciu spôsobilosť, a preto nie sú spôsobilé prispieť k jeho odlišeniu od starších ochranných známkok, keďže ide o prvky opisné a vyjadrujúce vlastnosti vo vzťahu k prihláseným službám. Zároveň je nutné dodať, že kolízne služby

prihlásené pre zverejnené označenie a zapísané pre staršie ochranné známky boli posúdené ako zhodné a podobné vo vyššej miere, čo zistenú podobnosť porovnávaných označení výrazne umocňuje.

Na základe konštatovanej podobnosti sporných označení a zhode, či vysokej miere podobnosti kolíznych služieb existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámenny medzi spornými označeniami aj napriek vyššej miere pozornosti relevantných spotrebiteľov.

K argumentom prihlasovateľa o nízkej rozlišovacej spôsobilosti slovného prvku starších ochranných známk je nutné uviesť, že ide o zapísané ochranné známky, ktorým nemožno uprieť aspoň istý stupeň rozlišovacej spôsobilosti. Zároveň je potrebné poukázať na argument prihlasovateľa týkajúci sa Spoločného oznámenia o spoločnom postupe – relatívne dôvody – pravdepodobnosť zámenny (vplyv prvkov, ktoré nemajú žiadnu alebo majú nízku rozlišovaciu spôsobilosť). Úrad sa od uvedeného postupu v predmetnom prípade neodchýlil, pretože tak, ako uviedol aj prihlasovateľ, je potrebné v prípade zhody označení založenej na prvku s nižším stupňom rozlišovacej spôsobilosti zamerať sa na prvky nezhodujúce sa a preskúmať ich rozlišovaciu spôsobilosť a vplyv na celkový dojem vyvolaný označeniami. Vyobrazenie domu, zvislá čiara ani drobný slovný prvok „komplexne“, nemožno považovať v zmysle už uvedeného za prvky spôsobilé bezpečne odlíšiť zverejnené označenie od starších ochranných známk tak, aby si spotrebiteľ v súvislosti s dotknutými zhodnými a veľmi podobnými službami označenia nezamenil a nebol uvedený do omylu, čo sa týka ich pôvodu.

Okrem skutočnosti, že obrazové prvky zverejneného označenia nedisponujú vyššou mierou rozlišovacej spôsobilosti, je potrebné vziať do úvahy, že spotrebiteľ zvyčajne pripisuje väčší význam slovným prvkom v označeniach zložených zo slovných aj obrazových prvkov, pretože ich prostredníctvom sa o tovaroch alebo službách takto označených zmieňuje. Navyše, tvrdenie prihlasovateľa o ďalšom prvku zverejneného označenia, ktorým je slovný prvok „komplexne“, že bude spotrebiteľmi vnímaný ako obchodné meno prihlasovateľa, tiež nemožno akceptovať. Ničím nebolo preukázané, že by to tak mohlo byť, uvedený slovný prvok nie je napríklad nasledovaný označením právnej formy podnikateľského subjektu, aby mohla byť vyvolaná predstava o obchodnom mene. Ide o bežné slovo, ktoré je spotrebiteľom zrozumiteľné a vo vzťahu k relevantným službám nie je dôvodné predpokladať, že by mohlo byť vnímané inak ako vo svojom zvyčajnom význame, a preto rozlišovacia spôsobilosť tomuto prvku chýba.

K poukázaniu prihlasovateľa na konkrétne rozsudky a rozhodnutia oprávnených inštitúcií (Všeobecných súdov, Súdneho dvora Európskej únie, úradu a iné) je potrebné uviesť, že označenia sú posudzované vždy individuálne a vzhľadom na individualitu každého prípadu, čo sa týka štruktúry označení, druhu výrobkov a služieb, na ktoré sa vzťahujú, spotrebiteľského okruhu a zvyklostí v danej oblasti a podobne, nemožno závery z jedného prípadu automaticky vzťahovať na iný prípad. Konania o jednotlivých označeniach prebiehajú samostatne, pretože vychádzajú z rôznych skutkových zistení, avšak je tiež potrebné uviesť, že princípy vyplývajúce z rozhodnutí boli aplikované a rešpektované aj v predmetnom rozhodnutí.

Na základe namietateľom konštatovanej zápisnej nespôsobilosti podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach, o ktorý mal namietateľ ambíciu podané námietky rozšíriť, je nutné uviesť, že dôvody zápisnej nespôsobilosti podľa § 5 ods. 1 patria medzi tzv. absolútne dôvody zamietnutia zápisu označenia do registra ochranných známk, a tieto si bolo možné uplatniť podľa citovaného zákona v znení zákona účinnom do 13. 1. 2019 v konaní o pripomienkach, avšak nie pri námietkach podaných 23. 8. 2019. V konkrétnom prípade bolo nutné si uplatniť námietkový dôvod podľa ustanovenia § 7 písm. j) citovaného zákona v znení účinnom od 14. 1. 2019. Dôvod zápisnej nespôsobilosti zverejneného označenia podľa § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona mal možnosť namietateľ uplatniť podľa zákona o ochranných známkach v znení účinnom do 13. 1. 2019 podaním pripomienok proti zápisu zverejneného označenia, čo však neurobil.

S ohľadom na všetky uvedené okolnosti daného prípadu je nutné konštatovať, že existenciu pravdepodobnosti zámenny v danom prípade nie je možné vylúčiť.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti boli naplnené podmienky uplatneného dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2 zákona 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 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
riadiateľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

Hypocentrum finančné služby, a. s.
Miletičova 99/5
821 08 Bratislava 2

JUDr. Ingrid Maruniaková
Tatranská 6384/93
974 11 Banská Bystrica 11