





Banská Bystrica 1. 12. 2021
POZ 1991-2020/N-162-2021


ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A, Piazza San Carlo 156, I-10121 Turín, Taliansko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Zivko Mijatovic and Partners


s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia  do registra ochranných známok, prihláseného 15.9.2020 prihlasovateľom AMBA Technology s. r. o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika, zastúpeným v konaní advokátkou JUDr. Zuzanou Majerikovou, Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2 (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1991-2020 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.11.2020, 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 1991-2020, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia  do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 1991-2020 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 2.2.2021 v súlade s § 30 a v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 o ochranných známkach v znení neskorších predpisov podané námietky týkajúce sa celého zoznamu služieb.

Namietateľ v odôvodnení predmetných námietok poukázal na to, že je majiteľom staršej ochrannej známky

EÚ  č. 15612633 s právom prednosti od 5.7.2016, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 35, 36, 38 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „staršia ochranná známka“).

Pri porovnaní označení z vizuálneho hľadiska namietateľ poukázal na zhodu v obrazovom prvku, ktorý predstavuje „diamant“ a aj na slovný prvok „DIAMOND“ vo zverejnenom označení, ktorý opisuje tento obrazový prvok. Namietateľ ďalej uviedol, že zverejnené označenie obsahuje aj ďalšie slovné prvky „Privat Card“, ktoré sú podľa neho nedíštingtívnymi prvkami vo vzťahu k prihláseným službám. Namietateľ vyslovil názor, že z komplexného hľadiska zverejnené označenie predstavuje bankovú alebo kreditnú kartu, ktorá obsahuje opisné prvky „Privat Card“ a tiež slovný aj obrazový prvok označujúci diamant, ktoré sú podľa neho dištingtívne. Keďže grafickým vyobrazením diamantu je tvorená staršia ochranná známka, namietateľ vyjadril názor, že z vizuálneho hľadiska sú kolízne označenia podobné vo vysokej miere.


Pri fonetickom porovnaní namietateľ uviedol, že spotrebiteľia budú obidve označenia reprodukovat' len ako „diamant“, resp. „diamond“ a nie nedíštingtívnymi prvkami zverejneného označenia „Privat Card“. Podľa namietateľa sú porovnávané označenia z fonetického hľadiska zhodné.

Pri porovnaní kolíznych označení zo sémantického hľadiska namietateľ uviedol, že porovnávané označenia obsahujú zhodný prvok, ktorý je zároveň rozlišujúcim prvkom prihláseného označenia. Podľa prihlasovateľa si spotrebiteľia spoja porovnávané označenia, keďže poukazujú na rovnaký predmet „diamant“ a budú vnímať ich sémantickú zhodu.

Na záver porovnania namietateľ vyjadril názor, že na základe vysokej miery vizuálnej podobnosti, fonetickej a sémantickej zhody sú kolízne označenia vysoko podobné.

Namietateľ ďalej konštatoval, že prihlásené služby sú rovnaké so službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku.

V závere namietateľ uviedol, že existuje vysoká pravdepodobnosť zámény porovnávaných označení a poukázal aj na možnosť vzniku asociácie so staršou ochrannou známkou, keď spotrebiteľia môžu považovať zverejnené označenie za ďalšie označenie pochádzajúce od namietateľa a dodal, že zverejnené označenie obsahuje rovnaký dištinkatívny prvok, ktorý tvorí staršiu ochrannú známku, a preto bude spotrebiteľ pri zhodných službách presvedčený, že tieto pochádzajú od namietateľa.

Na základe uvedených argumentov namietateľ navrhol, aby prihláška zverejneného označenia , číslo spisu POZ 1991-2020, bola zamietnutá pre všetky prihlásené služby.

Listom úradu z 9.3.2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 19.4.2021 vyslovil nesúhlas s podanými námietkami.

Prihlasovateľ uviedol, že pri vizuálnom porovnaní je nevyhnutné vnímať všetky prvky, ktoré tvoria označenie, komplexne vrátane spôsobu ich vyhotovenia a usporiadania opísal zverejnené označenie a staršiu ochrannú známku.

Podľa prihlasovateľa diamant je jedným z prvkov zverejneného označenia a je vyobrazený výrazne odlišným a nezameniteľným spôsobom v porovnaní s diamantom, ktorý predstavuje staršiu ochrannú známku, a dodal, že spotrebiteľ vníma označenie ako celok a neskúma detaily konkrétneho označenia. Prihlasovateľ vyjadril názor, že v predmetnom prípade neexistuje pravdepodobnosť zámény zverejneného označenia a staršej ochrannej známky.

Prihlasovateľ tiež poukázal na to, že dominantným prvkom vo zverejnenom označení je slovný prvok „Privat Card DIAMOND“, ktorý má dostačujúcu rozlišovaciu spôsobilosť, ktorá zabraňuje zámene porovnávaných označení. Prihlasovateľ uviedol, že z vizuálneho hľadiska sú kolízne označenia nepodobné.

Pri fonetickom porovnaní prihlasovateľ uviedol, že konštatovanie namietateľa o fonetickej zhode je irelevantné, lebo staršia ochranná známka je tvorená výlučne obrazovým prvkom a nemôže byť posudzovaná z fonetického hľadiska a poukázal na metodické usmernenie ÚPV SR a na rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie T-424/10.

Prihlasovateľ v závere porovnania z fonetického hľadiska uviedol, že staršia ochranná známka je obrazová bez slovných prvkov a neexistuje fonetická podobnosť ani fonetická zhoda medzi porovnávanými označeniami.

Pri sémantickom porovnaní prihlasovateľ uviedol, že jediný spoločný prvok kolíznych označení je diamant, ktorého vyobrazenie je v týchto dvoch prípadoch zjavne odlišné, nespôsobuje vysokú podobnosť týchto označení. Podľa prihlasovateľa rozdiely medzi porovnávanými označeniami sú také výrazné, že spotrebiteľ si nemôže zameniť tieto označenia, resp. vnímať ich sémantickú zhodu.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že spôsob vyobrazenia porovnávaných označení vrátane farebného vyhotovenia, odlišné vyobrazenie rovnakého prvku a skladba týchto označení sú také špecifické, že nie je možné, aby vzniklo nebezpečenstvo zámény kolíznych označení.

Podľa prihlasovateľa staršiu ochrannú známku bude spotrebiteľ vnímať ako vyobrazenie diamantu a zverejnené označenie bude spotrebiteľ považovať za vyobrazenie platobnej karty, čiže úplne odlišne.

Prihlasovateľ na základe uvedenej argumentácie nepripustil ani možnosť vzniku asociácie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou, lebo spotrebiteľ porovnávané označenia dokáže jednoznačne rozlíšiť a určiť, resp. vyhodnotiť, že ide o dve rôzne označenia.

Prihlasovateľ na základe uvedeného navrhol, aby úrad námietky proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk 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.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov


Podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny 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 , číslo spisu POZ 1991-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 15.9.2020 prihlasovateľom AMBA Technology s. r. o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 3.11.2020 pre služby v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A, Piazza

San Carlo 156, I-10121 Turín, Taliansko, je majiteľom ochrannej známky EÚ  č. 15612633 s právom prednosti od 5.7.20216, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 35, 36, 38 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

Porovnanie služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre služby:

v triede 36 – „*finančníctvo; peňažníctvo*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná okrem iných tovarov a služieb pre služby:

v triede 36 – „*financial affairs; monetary affairs*” (finančné služby; peňažné služby).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámieny, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú

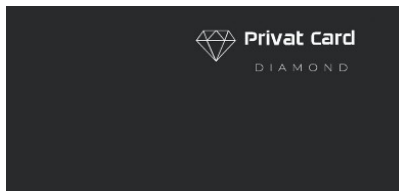
predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby 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.

Výsledkom porovnania ďalej uvedených služieb prihlásených v triede 36 pre zverejnené označenie a služieb zapísaných v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku je konštatovaná zhoda, keďže ide o zhodné služby pomenované ich synonymickými názvami. Ide o:

- prihlásené služby „*finančníctvo*“ a zapísané služby „*finančné služby*“,
- prihlásené služby „*peňažníctvo*“ a zapísané služby „*peňažné služby*“.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1991-2020)



Staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 15612633)



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.

Obidve porovnávané označenia sú obrazové, pričom pri porovnaní **z vizuálneho hľadiska** možno uviesť, že zverejnené označenie má vodorovne podlhovastý tvar čierneho obdĺžnika, v jeho pravom hornom rohu sa nachádzajú bielym hrubým písmom napísané slovné prvky „Privat Card“, pod nimi je tenkým veľkým písmom napísaný slovný prvok „DIAMOND“, ktorý je však v porovnaní so slovnými prvkami „Privat Card“ menší. Pred týmito slovnými prvkami je tenkými bielymi čiarami grafické vyobrazenie diamantu. Staršia ochranná známka je tvorená len grafickým zobrazením diamantu. Na čiarach v prelínajúcich sa odtieňoch od svetlosivej po čiernu, ktorými je diamant nakreslený a hlavne v ich priesečníkoch sú bodky.

V uvedenom prípade je potrebné uviesť, že čierny obdĺžnik vo zverejnenom označení je bežným podkladom rôznych označení a spotrebiteľ mu nebude venovať pozornosť, ale všimne si hlavne graficky znázornený diamant so slovnými prvkami „Privat Card“ a tiež menej výrazný slovný prvok „DIAMOND“. Pri staršej ochrannej známke spotrebiteľ bude vnímať grafické zobrazenie diamantu. Spotrebiteľ vo zverejnenom označení zaregistruje grafické zobrazenie diamantu, lebo označenie vníma zľava doprava (v smere čítania) a zhora nadol a vyobrazenie diamantu predchádza prvkom, ktoré bude čítať „Privat Card“ a „DIAMOND“. Vizuálne porovnanie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou možno preto uzavrieť konštatovaním o existencii ich vizuálnej podobnosti v nízkej miere.

Z fonetického hľadiska bude zverejnené označenie vyslovované buď ako „privat card diamond“ alebo s anglickou výslovnosťou ako „prajvit kard dajmond“, pričom vzhľadom na prirodzenú tendenciu spotrebiteľov skracovať označenia, nemožno úplne vylúčiť ani to, že spotrebiteľia vyslovia len dominantné slovné prvky zverejneného označenia „privat card“. Staršia ochranná známka je tvorená len obrazovým prvkom a nebude zvukovo realizovaná, a preto označenia nemôžu byť porovnávané z fonetického hľadiska.

Zo **sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za rovnaké a 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 služieb.

Význam slovného prvku „DIAMOND“ zverejneného označenia možno považovať za všeobecne známy, aj keď ide o anglické slovo a v preklade do slovenského jazyka znamená diamant. Grafické znázornenie diamantu obsahuje aj zverejnené označenie a tiež je ním vyjadrená staršia ochranná známka. Zverejnené označenie obsahuje aj slovné prvky „Privat Card“, ktoré sú anglickými slovami so slovenským významom „súkromná karta“ a vzhľadom k službám „*finančníctvo; peňažníctvo*“ v triede 36 sú bez rozlišovacej spôsobilosti. Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať, že porovnávané označenia sú sémanticky podobné.

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 príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých služieb v triedach 36 široká spotrebiteľská a aj odborná verejnosť, ktorej sú predmetné služby určené. Kolízne služby sú službami súvisiacimi s financiami, ktoré môžu pre spotrebiteľa predstavovať určité riziko, a preto pri ich výbere bude stupeň pozornosti relevantného spotrebiteľa vyšší.

Z hľadiska celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou je potrebné uviesť, že ide o označenia vizuálne podobné v nízkej miere, z fonetického hľadiska nie je možné kolízne označenia porovnať a zo sémantického hľadiska boli vyhodnotené ako podobné. Zverejnené označenie síce obsahuje prvky, ktoré spotrebiteľ bude vizuálne vnímať a nie sú obsiahnuté v staršej ochrannej známke, ide však o prvky, ktoré v spojitosti s finančnými a peňažnými službami nemajú rozlišovaciu spôsobilosť a spotrebiteľ sa nemôže podľa nich orientovať. Spotrebiteľ nebude odlišovať finančné služby podľa slovného spojenia „privat card“ a čierny obdĺžnik bude vnímať len ako podklad bielych prvkov tohto označenia. Staršia ochranná známka je tvorená schematickým vyobrazením diamantu, pričom schematické vyjadrenie diamantu sa nachádza aj vo zverejnenom označení, a to na prvom mieste, ktoré je spotrebiteľmi vnímané, pričom jeho prítomnosť je zdôraznená aj slovným prvkom „DIAMOND“, čím je pozornosť spotrebiteľa pri vnímaní zverejneného označenia ešte viac koncentrovaná na prvok, ktorý tieto kolízne označenia spája.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že aj pri vysokej miere pozornosti spotrebiteľa existuje pravdepodobnosť zámény kolíznych označení, pretože spotrebiteľia finančných služieb sa budú orientovať podľa diamantu, ktorý si zapamätajú. Zároveň drobné odlišnosti vo vyobrazení diamantu si nemusia uvedomiť, keďže označenia služieb zvyčajne nemajú možnosť porovnávať súčasne vedľa seba ani preskúmať ich detaily a na druhej strane je bežné, že v tejto oblasti služieb, označenia časom podliehajú určitej modernizácii a zverejnené označenie môže byť vnímané spotrebiteľmi ako ďalšie inovované označenie namietateľa.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti možno uviesť, že vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti zverejnené označenie a staršia ochranná známka vyvolávajú mylnú predstavu o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov. Preto existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámény zverejneného označenia a porovnáwanej staršej ochrannej známky pre prihlásené služby, ktoré boli posúdené ako zhodné a to najmä na základe pravdepodobnej asociácie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou na strane spotrebiteľskej verejnosti, pretože aj spotrebiteľ

so zvýšenou pozornosťou môže byť uvedený do omylu pri strete takto označených zhodných a podobných služieb na trhu a môže sa domnievať, že zverejnené označenie je ďalším variantom ochrannej známky namietateľa.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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.
Krasovského 13
851 01 Bratislava-Petržalka

JUDr. Zuzana Majeriková, advokátka
Miletičova 21
821 08 Bratislava-Ružinov