



Banská Bystrica 27. 9. 2022  
OZ 245107/II-69-2022

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 12. februára 2020 navrhovateľom Gibson Trade, s. r. o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha, Česká republika, v konaní zastúpeným spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. OZ 245107/I-2-2020 z 13. januára 2020 vo veci návrhu na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 245107 za neplatnú, majiteľa 365.bank, a. s., Dvořákovo nábřeží 4, 811 02 Bratislava (pred zmenou obchodného mena: Poštová banka, a. s.), v konaní zastúpeného spoločnosťou Šoltýs & Korniet, s. r. o., Brnianska 3725/43, 811 04 Bratislava (ďalej „majiteľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 37 ods. 6 v nadväznosti na § 35 ods. 3 a § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. OZ 245107/I-2-2020 z 13. januára 2020 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. OZ 245107/I-2-2020 z 13. januára 2020 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bol v zmysle § 37 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov zamietnutý návrh na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 245107 (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú. Navrhovateľ si návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, ktorý sa týkal časti zapísaných tovarov v triede 9 a všetkých zapísaných služieb v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019). Podanie návrhu odôvodnil tým, že je majiteľom staršej obrazovej ochrannej známky č. 243982 (ďalej „prvá staršia ochranná známka“), staršej obrazovej ochrannej známky č. 243981 (ďalej „druhá staršia ochranná známka“), staršej obrazovej ochrannej známky č. 243980 (ďalej „tretia staršia ochranná známka“) a staršej obrazovej ochrannej známky č. 243979 (ďalej „štvrtá staršia ochranná známka“ alebo prvá až štvrtá staršia ochranná známka spolu ďalej „staršie ochranné známky“), ktoré sú zapísané pre služby v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Navrhovateľ zastal názor, že z dôvodu podobnosti napadnutej ochrannej známky so staršími ochrannými známkami, ako aj zhodnosti, resp. podobnosti časti tovarov napadnutej ochrannej známky v triede 9 a služieb napadnutej ochrannej známky v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, so službami starších ochranných známk, existuje vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám pravdepodobnosť zámeny posudzovaných ochranných známk na strane verejnosti.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v predmetnom prípade neboli splnené všetky podmienky obsiahnuté v ustanovení § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“), a preto prvostupňový orgán uplatnený

návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú považoval za nedôvodný. Konštatoval, že v predmetnom prípade neexistuje pravdepodobnosť zámény medzi napadnutou ochrannou známkou a staršími ochrannými známkami vo vzťahu k službám napadnutej ochrannej známky v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné so službami starších ochranných znáмок v rovnakých triedach, a to ani pri zohľadnení vyššieho stupňa pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti pri ich výbere. V rámci porovnania napadnutej ochrannej známky s prvou a druhou staršou ochrannou známkou z jednotlivých hľadísk prvostupňový orgán konštatoval ich čiastočnú podobnosť z vizuálneho hľadiska a nepodobnosť z fonetického a sémantického hľadiska. Aj napriek tomu, že predmetné porovnávané ochranné známky obsahujú zhodne kruh s dvomi slovnými prvkami napísanými pod sebou, ich odlišnosti, ktorými sú rozdielne vyobrazenie kruhu, iné slovné prvky a ich zvuková realizácia (pričom slovné spojenie „bankový poradca“ má minimálny stupeň rozlišovacej spôsobilosti), ako aj ich iný význam, a ktoré spotrebiteľ bude vnímať, dokážu vylúčiť možnosť zámény napadnutej ochrannej známky s prvou a druhou staršou ochrannou známkou. Pokiaľ ide o porovnanie napadnutej ochrannej známky s treťou a štvrtou staršou ochrannou známkou, tieto prvostupňový orgán vyhodnotil ako nepodobné zo všetkých troch hľadísk.

Čo sa týka tovarov napadnutej ochrannej známky v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, voči ktorým smeroval návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú z dôvodu, že ide o tovary nevyhnuté na poskytovanie služieb v triede 36, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky, tieto prvostupňový orgán posúdil ako tovary, ktoré sa s predmetnými službami starších ochranných znáмок nijako nedopĺňajú ani si nekonkurujú, teda nie sú navzájom podobné, čím vo vzťahu k dotknutým tovarom napadnutej ochrannej známky nebola splnená jedna z kumulatívnych podmienok vyplývajúcich z ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu, konkrétne proti záveru prvostupňového orgánu o neexistencii pravdepodobnosti zámény napadnutej ochrannej známky s prvou a druhou staršou ochrannou známkou, podal navrhovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad.

Navrhovateľ zastal názor, že prvostupňový orgán nesprávne posúdil rozlišovaciu spôsobilosť prvej a druhej staršej ochrannej známky. Uviedol, že obidve tieto ochranné známky boli riadne zapísané do registra, a teda majú dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k zapísaným službám. Ich rozlišovacia spôsobilosť pritom spočíva jednak v jednotlivých prvkoch, ktorými sú tvorené, ako aj v ich celkovom usporiadaní.

V tejto súvislosti navrhovateľ konštatoval, že obrazový prvok (kruh) tak v napadnutej ochrannej známke, ako aj v prvej a druhej staršej ochrannej známke, má vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť, pretože nejde len o jednoduchý grafický útvar znázornený tenkou čiernou čiarou, ale o útvar s vlastnou hrúbkou, veľkosťou a farebnosťou. Rovnako aj slovné prvky predmetných starších ochranných znáмок sa podľa jeho názoru podieľajú na rozlišovacej spôsobilosti označení svojimi vizuálnymi znakmi, a to konkrétne ich vzhľadom, veľkosťou písma, farebnosťou či umiestnením.

Podľa navrhovateľa sú napadnutá ochranná známka a druhá staršia ochranná známka veľmi podobné z vizuálneho hľadiska, pretože obidve obsahujú slovné prvky rovnakej veľkosti, podobnej dĺžky a farebnosti, ktoré sú napísané malými písmenami v podobnom type písma a usporiadané zhodne v dvoch riadkoch za obrazovým prvkom.

Navrhovateľ zastal názor, že pri posudzovaní celkového dojmu sa spotrebiteľ orientuje na základe obrazu, ktorý mu z konkrétneho označenia ostal v pamäti, teda, nezameriava sa na odlišnosti označení, nakoľko nemá obvykle možnosť ich priameho porovnania vedľa seba. V posudzovanom prípade pôjde o obraz kruhu s prelínajúcimi sa červeno-oranžovými farbami, ktorý je nasledovaný dvoma slovnými prvkami pod sebou.

Navrhovateľ nesúhlasil ani s konštatovaním prvostupňového orgánu o sémantickej nepodobnosti napadnutej ochrannej známky s prvou a druhou staršou ochrannou známkou. Podľa jeho názoru je slovný prvok „bankový poradca“ sémanticky zhodný so slovným prvkom „poštová banka“, pretože, ako uviedol prvostupňový orgán, bankovní poradcovia môžu byť externí, ale aj interní zamestnanci konkrétnej banky. V tejto súvislosti poznamenal, že pri porovnávaní označení zo sémantického hľadiska nie je rozhodujúci stupeň rozlišovacej spôsobilosti slovného alebo obrazového prvku označenia, ale to, či jednotlivé označenia evokujú u spotrebiteľov rovnaký alebo podobný význam.

Na záver navrhovateľ vyjadril presvedčenie, že existuje veľká pravdepodobnosť zámény napadnutej ochrannej známky s druhou staršou ochrannou známkou na strane verejnosti, a to najmä vďaka prevažne zhodným službám v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vzhľadom na uvedené navrhovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade zmenil prvostupňové rozhodnutie tak, že návrhu čiastočne vyhovie a napadnutú ochrannú známku vyhlási za neplatnú pre služby v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb alebo alternatívne, aby zrušil prvostupňové rozhodnutie a vec vrátil prvostupňovému orgánu na ďalšie konanie a rozhodnutie.

Majiteľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 25. júna 2020 nesúhlasil s tvrdeniami navrhovateľa uvedenými v odôvodnení rozkladu a zastal názor, že prvostupňový orgán správne posúdil rozlišovaciu spôsobilosť porovnávaných ochranných známk.

Majiteľ súhlasil so závermi prvostupňového orgánu, že obrazový prvok v porovnávaných ochranných známkach (kruh) je bežným geometrickým útvarom bez osobitnej rozlišovacej spôsobilosti. Doplnil, že kruh v napadnutej ochrannej známke nie je náhodným obrazovým prvkom, ale odkazuje na kruh, ktorý je prítomný vo vyobrazení tzv. poštovej trúbky, ktorá je obrazovým prvkom v jeho už skôr zapísaných platných ochranných známkach, konkrétne ochranných známkach:

- č. 238087



- č. 245135



Čo sa týka prevedenia obrazového prvku v napadnutej ochrannej známke, majiteľ konštatoval, že ide o uzatvorený kruh, ktorý je celistvý s výraznou farebnosťou (gradient teplých farieb od červenej cez oranžovú až po žltú), čo mu dodáva určitú mieru rozlišovacej spôsobilosti a zároveň ho odlišuje od kruhových prvkov v starších ochranných známkach, ktoré sú podľa neho rozlične prerušené či prekryté a obsahujú vonkajšie a vnútorné segmenty.

Majiteľ detailnejšie opísal obrazové prvky prvej a druhej staršej ochrannej známky a k porovnaniu obrazového prvku napadnutej ochrannej známky a druhej staršej ochrannej známky uviedol, že tieto síce zdieľajú rovnakú oranžovú a červenú farbu, avšak ich odlišujúcim znakom je prítomnosť dominantnej žltej farby v obrazovom prvku napadnutej ochrannej známky, ktorá dopĺňa a uzatvára kontinuálny farebný gradient dvoch farieb teplejšieho spektra, čím je zabezpečená odlišiteľnosť od jednoduchého použitia dvoch náhodných farieb.

Majiteľ nesúhlasil s tvrdením navrhovateľa, že slovné prvky „poštová banka“ vs. „bankový poradca“ sú sémanticky zhodné. Poznámeneal, že slovný prvok „poštová banka“ v napadnutej ochrannej známke je vytvorený z obchodného mena majiteľa, t. j. Poštová banka, a. s. V tejto súvislosti uviedol základné informácie o vzniku a pôsobnosti Poštovej banky, a. s. (od 3. júla 2021 ako „365.bank, a. s.“) na území Slovenskej republiky a na podporu svojich tvrdení, že nejde o sémanticky zhodné prvky, poukázal na legálnu definíciu slova „banka“ v zmysle zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorej „Slová ‚banka‘ alebo ‚sporiteľňa‘,

*ich cudzojazyčné preklady alebo slová, v ktorých základe sa tieto slová alebo ich cudzojazyčné preklady vyskytujú, môže používať v obchodnom mene iba právnická osoba, ktorá má udelené bankové povolenie.“*

Majiteľ ďalej poukázal na rozsudok Súdneho dvora EÚ v spojených veciach C-456/01 P a C-457/01 P z 29. apríla 2004, Henkel KGaA vs. OHIM, bod 35, podľa ktorého „... rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky v zmysle čl. 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 musí byť posudzovaná vzhľadom k jej vnímaniu relevantnou verejnosťou, ktorú tvoria bežne informovaní a primerane pozorní a obozretní priemerní spotrebitelia týchto výrobkov alebo služieb.“ a tiež na rozsudok Súdneho dvora EÚ v spojených veciach C-344/10 P a C-345/10 P z 20. októbra 2011, Freixenet vs. OHIM, bod 42, podľa ktorého „Z ustálenej judikatúry vyplýva, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 znamená, že táto ochranná známka je spôsobilá identifikovať výrobok, pre ktorý sa zápis žiada, ako výrobok pochádzajúci od určitého podniku, a teda odlišiť tento výrobok od výrobkov iných podnikov. Táto rozlišovacia spôsobilosť sa musí posudzovať na jednej strane vo vzťahu k výrobkom a službám, pre ktoré sa zápis žiada, a na druhej strane vo vzťahu k tomu, ako tieto výrobky vníma príslušná skupina verejnosti.“

Majiteľ sa stotožnil s definíciami slovných spojení „poštová banka“ a „bankový poradca“, ktoré uviedol prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí. Napriek tomu doplnil, že vzhľadom na to, že navrhovateľ neuviedol v slovnom spojení „bankový poradca“ dĺžeň nad písmeno „y“, v slovenskom jazyku slovo „bankový“ nemá žiadny význam, čo ho ešte viac vzdďaľuje od významu slovného spojenia „poštová banka“. V tejto súvislosti poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Sžh/1/2010 z 30. júna 2011, podľa ktorého „Pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti označenia alebo ochranných známok je predmetom hodnotenia jednak celkový dojem, ktorý označenie u spotrebiteľa môže vyvolať a ďalej jeho jednotlivé vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti s ohľadom na prípadné farebné prevedenie, grafické usporiadania, ako aj s ohľadom na dominantné prvky, pričom označenia alebo ochranné známky sa vždy posudzujú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané v registri ochranných známok.“

Majiteľ nesúhlasil ani s argumentom navrhovateľa, že prvostupňový orgán až príliš podrobne rozobral jednotlivé odlišnosti porovnávaných ochranných známok, pričom poznamenal, že vykonať celkové posúdenie označení nie je možné bez analýzy ich jednotlivých prvkov. V tejto súvislosti poukázal na rozsudok Najvyššieho správneho súdu ČR č. k. 4 As 90/2006 – 123 z 23. júla 2008, podľa ktorého „V posudzovanéj veci se jedná o známku kombinovanou (složenou), jejíž zvláštní povaha tkví v tom, že obsahují jednak část obrazovou, vzbuzující určitý dojem zrakový, jednak část slovní, vzbuzující určitý dojem sluchový, a známku slovní. Vzhledem k zvláštní povaze kombinovaných známek je třeba při úvaze o celkovém dojmu, kterým známka působí, brát v úvahu jak část obrazovou, tak část slovní, neboť jak jedna, tak druhá může ve známce převládat, a tak ovlivnit celkové vnímání spotřebitelem. Při úvaze o podobnosti známky je tak nutno mít na zřeteli, že celkový dojem známky může vytvořit buď jen obrazová, nebo slovní část, každá sama o sobě, nebo obě společně. Na podobnost známek tak lze usuzovat podle toho, co vytváří celkový dojem, tedy buď již z pouhé části obrazové, či slovní, nebo ze souhrnu obou.“

Majiteľ sa nestotožnil ani s tvrdením navrhovateľa, že slovný prvok „poštová banka“ v napadnutej ochrannej známke je písmom, veľkosťou a farbou podobný slovnému prvku „bankový poradca“. Uviedol, že v napadnutej ochrannej známke je obrazový prvok vo vzťahu k slovnému prvku zreteľne väčší ako je tomu v prípade starších ochranných známok, kde je jeho veľkosť rovnaká ako veľkosť slovných prvkov. Čo sa týka použitia sivej farby na slovnom prvku napadnutej ochrannej známky, táto podľa majiteľa prispieva k rozdielnemu vizuálnemu dojmu porovnávaných ochranných známok a pokiaľ ide o tvar písmen, konštatoval, že ani pri podrobnej analýze jednotlivých písmen (rozdielne tvary písmen „o“, „p“, „b“, „a“), ako ani pri hodnotení celkového dojmu z ochranných známok (rozdielne medzery medzi písmenami, rôzna dĺžka slov), nemožno súhlasiť s tvrdením o podobnosti použitého písma v porovnávaných ochranných známkach.

Majiteľ poukázal aj na rozhodovaciu prax úradu v starších námietkových konaniach, konkrétne vo vzťahu k jeho zapísaným a platným ochranným známkam:

- č. 247739





V týchto úrad konštatoval, že predmetné označenia disponujú dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou.

Na záver majiteľ vyjadril presvedčenie, že ani vo vzťahu k tretej a štvrtej staršej ochrannej známke, s ohľadom na odlišný obrazový prvok, farebnosť, typ písma či rozloženie slovných prvkov v porovnaní s napadnutou ochrannou známkou, neexistuje riziko ich zámeny alebo asociácie.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti majiteľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil.

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

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

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 1 zákona o ochranných známkach účastník konania je povinný navrhnúť a predložiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.

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

Podľa § 54b ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Podľa § 54b ods. 3 zákona o ochranných známkach práva a právne vzťahy z ochranných známk zapísaných do registra do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019. Vznik, zmena a zánik práv a právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa predpisov účinných v čase ich vzniku.

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

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

Podľa § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje. Podmienky pre uplatnenie starších práv uvedených v § 7 musia byť splnené už ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti návrhom dotknutej ochrannej známky.

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

Podľa § 37 ods. 6 zákona o ochranných známkach ak úrad v konaní o návrhu na zrušenie ochrannej známky zistí, že nie sú splnené podmienky podľa § 34 ods. 1 až 3, alebo v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú zistí, že nie sú splnené podmienky podľa § 35 ods. 1 alebo 3, návrh zamietne.

Napadnutá obrazová ochranná známka č. 245107, majiteľa 365. bank, a. s., Dvořákovo nábřeží 4, 811 02 Bratislava (pred zmenou obchodného mena: Poštová banka, a. s.), s právom prednosti od 4. novembra 2016, bola zapísaná do registra ochranných známk 30. mája 2017 pre tovary „stroje na počítanie a triedenie peňazí; mincové mechanizmy; lístkové automaty; počítaacie stroje; zariadenia na kontrolu frankovania; zariadenia na spracovanie údajov; počítačové pamäte; navigačné nástroje; počítače; nahraté počítačové programy; elektrické zariadenia proti krádežiam; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; registračné pokladnice; magnetické identifikačné karty; magnetické disky; počítačové klávesnice; čipy (mikroprocesorové doštičky); počítačové operačné programy (nahraté); periférne zariadenia počítačov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); kódované magnetické karty; magnetické nosiče údajov; monitory (počítačový hardvér); čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); notebooky (prenosné počítače); počítačové programy (sťahovateľné); bankomaty; prenosné počítače; tašky na notebooky; obaly na notebooky; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); tablety (prenosné počítače); počítačový hardvér; ochranné fólie na obrazovky počítačov; karty s integrovanými obvody (pamäťové alebo mikroprocesorové)“ v triede 9 a pre služby „poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných oznamov; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; dražby; prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; marketingový prieskum; správa počítačových súborov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; príprava miezd a výplatných listín; nábor zamestnancov; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; služby porovnávania cien; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); fakturácie; písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; marketing; telemarketingové služby; telemarketingová reklama; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; platené reklamné služby typu ‚klikni sem‘; obchodné sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; navrhovanie reklamných materiálov; indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely; správa spotrebiteľských vernostných programov; písanie textov scenárov na reklamné účely; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; rozširovanie vzoriek tovarov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; obchodný alebo podnikateľský výskum“ v triede 35, „úrazové poistenie; platenie splátok; aktuárske služby (poistno-matematické); prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie (maklérstvo); sprostredkovanie poistenia; poisťovníctvo; bankovníctvo; oceňovanie nehnuteľností; organizovanie dobročinných zbierok; zriaďovanie fondov; kapitálové investície; finančné záručné služby; vydávanie cestovných šekov; zmenárenské služby; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach; organizovanie zbierok; pôžičky (finančné úvery); daňové odhady (služby); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); faktoring; financovanie (služby); bankové hypotéky; služby sporiteľní; finančný lízing; obchodovanie na burze s cennými papiermi; životné poistenie; finančné analýzy; overovanie šekov; finančné poradenstvo; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; spracovanie platieb kreditnými kartami; spracovanie platieb debetnými kartami; elektronický prevod kapitálu; finančné informácie; informácie o poistení; vydávanie cenných papierov; úschova cenností; kurzové záznamy na burze; vydávanie kreditných kariet; služby v oblasti vyplácania dôchodkov; finančné sponzorstvo; bankové služby priamo k zákazníkovi (homebanking); záložné pôžičky; konzervatívne fondy (služby); sprostredkovanie na burze cenných papierov; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; organizovanie financovania stavebných projektov; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok; investovanie do fondov; sprostredkovanie obchodu s akciami a obligáciami; poskytovanie zliav vo vybraných zariadeniach prostredníctvom členskej karty; finančné záruky; finančné

riadenie“ v triede 36, „posielanie správ; telefonické služby; telefonická komunikácia; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; elektronická pošta; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); elektronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné služby); poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; hlasová odkazová služba; on line posielanie pohľadníc; prenos digitálnych súborov; poskytovanie diskusných fór online; kontinuálny prenos dát (streaming); rádiová komunikácia“ v triede 38, „organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou“ v triede 41 a „organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; požičovne kníh (knížnice); počítačové programovanie; tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; inštalácia počítačového softvéru; zálohovanie údajov mimo pracoviska; uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS)“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie napadnutej ochrannéj známky:



Navrhovateľ, Gibson Trade, s. r. o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha, Česká republika, je majiteľom:

- obrazovej ochrannéj známky č. 243982 s právom prednosti od 17. júna 2016, ktorá bola do registra zapísaná pre služby „fakturácie; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; analýzy nákladov; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); vypracovávanie daňových priznaní; podávanie daňových priznaní; príprava miezd a výplatných listín; hospodárske (ekonomické) predpovede; obchodné odhady; odborné posudky efektívnosti podnikov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); marketing; marketingový prieskum; prieskum verejnej mienky; zostavovanie štatistík; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; obchodné sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; podnikové riadenie refundovaných programov (pre tretie osoby); reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); podpora predaja (pre tretie osoby); správa spotrebiteľských vernostných programov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov“ v triede 35 a „bankovníctvo; peňažníctvo; bankové služby priamo k zákazníkovi (homebanking); bankové hypotéky; úverové agentúry; zriaďovanie fondov; konzervatívne fondy (služby); investovanie do fondov; kapitálové investície; elektronický prevod kapitálu; finančníctvo; financovanie (služby); finančné riadenie; finančný lízing; finančné analýzy; finančné záručné služby; pôžičky (finančné úvery); záložné pôžičky; finančné informácie; likvidácia podnikov (finančné služby); odhadovanie nákladov na opravu (finančné odhadovanie); finančné riadenie refundovaných platieb (pre tretie osoby); finančné záruky; finančné poradenstvo; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; daňové odhady (služby); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); faktoring; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); vydávanie cenných papierov; obchodovanie na burze s cennými papiermi; sprostredkovanie na burze cenných papierov; kurzové záznamy na burze; sprostredkovanie obchodu s akciami a obligáciami; overovanie šekov; vydávanie kreditných kariet; spracovanie platieb kreditnými kartami; spracovanie platieb debetnými kartami; sprostredkovanie (maklérstvo); realitné kancelárie; sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; správa nehnuteľností; správcovstvo majetku (pre tretie osoby); poisťovníctvo; aktuárske služby (poisťno-matematické); sprostredkovanie poistenia; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; informácie o poistení; služby sporiteľní; úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach; organizovanie zbierok; finančné sponzorstvo“ v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (prvá staršia ochranná známka); vyjadrenie prvej staršej ochrannéj známky:





- obrazovej ochrannej známky č. 243981 s právom prednosti od 17. júna 2016, ktorá bola do registra zapísaná pre služby „fakturácie; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; analýzy nákladov; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); vypracovávanie daňových priznaní; podávanie daňových priznaní; príprava miezd a výplatných listín; hospodárske (ekonomické) predpovede; obchodné odhady; odborné posudky efektívnosti podnikov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); marketing; marketingový prieskum; prieskum verejnej mienky; zostavovanie štatistík; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; obchodné sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; podnikové riadenie refundovaných programov (pre tretie osoby); reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); podpora predaja (pre tretie osoby); správa spotrebiteľských vernostných programov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov“ v triede 35 a „bankovníctvo; peňažníctvo; bankové služby priamo k zákazníkovi (homebanking); bankové hypotéky; úverové agentúry; zriaďovanie fondov; konzervatívne fondy (služby); investovanie do fondov; kapitálové investície; elektronický prevod kapitálu; finančníctvo; financovanie (služby); finančné riadenie; finančný lízing; finančné analýzy; finančné záručné služby; pôžičky (finančné úvery); záložné pôžičky; finančné informácie; likvidácia podnikov (finančné služby); odhadovanie nákladov na opravu (finančné odhadovanie); finančné riadenie refundovaných platieb (pre tretie osoby); finančné záruky; finančné poradenstvo; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; daňové odhady (služby); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); faktoring; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); vydávanie cenných papierov; obchodovanie na burze s cennými papiermi; sprostredkovanie na burze cenných papierov; kurzové záznamy na burze; sprostredkovanie obchodu s akciami a obligáciami; overovanie šekov; vydávanie kreditných kariet; spracovanie platieb kreditnými kartami; spracovanie platieb debetnými kartami; sprostredkovanie (maklérstvo); realitné kancelárie; sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; správa nehnuteľností; správcovstvo majetku (pre tretie osoby); poisťovníctvo; aktuárske služby (poistno-matematické); sprostredkovanie poistenia; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; informácie o poistení; služby sporiteľní; úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach; organizovanie zbierok; finančné sponzorstvo“ v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (druhá staršia ochranná známka); vyjadrenie druhej staršej ochrannej známky:



- obrazovej ochrannej známky č. 243980 s právom prednosti od 17. júna 2016, ktorá bola do registra zapísaná pre služby „fakturácie; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; analýzy nákladov; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); vypracovávanie daňových priznaní; podávanie daňových priznaní; príprava miezd a výplatných listín; hospodárske (ekonomické) predpovede; obchodné odhady; odborné posudky efektívnosti podnikov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); marketing; marketingový prieskum; prieskum verejnej mienky; zostavovanie štatistík; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodné informácie a rady spotrebiteľom;



poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; obchodné sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; podnikové riadenie refundovaných programov (pre tretie osoby); reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); podpora predaja (pre tretie osoby); správa spotrebiteľských vernostných programov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov“ v triede 35 a „bankovníctvo; peňažníctvo; bankové služby priamo k zákazníkovi (homebanking); bankové hypotéky; úverové agentúry; zriaďovanie fondov; konzervatívne fondy (služby); investovanie do fondov; kapitálové investície; elektronický prevod kapitálu; finančníctvo; financovanie (služby); finančné riadenie; finančný lízing; finančné analýzy; finančné záručné služby; pôžičky (finančné úvery); záložné pôžičky; finančné informácie; likvidácia podnikov (finančné služby); odhadovanie nákladov na opravu (finančné odhadovanie); finančné riadenie refundovaných platieb (pre tretie osoby); finančné záruky; finančné poradenstvo; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; daňové odhady (služby); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); faktoring; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); vydávanie cenných papierov; obchodovanie na burze s cennými papiermi; sprostredkovanie na burze cenných papierov; kurzové záznamy na burze; sprostredkovanie obchodu s akciami a obligáciami; overovanie šekov; vydávanie kreditných kariet; spracovanie platieb kreditnými kartami; spracovanie platieb debetnými kartami; sprostredkovanie (maklérstvo); realitné kancelárie; sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; správa nehnuteľností; správcovstvo majetku (pre tretie osoby); poisťovníctvo; aktuárske služby (poistno-matematické); sprostredkovanie poistenia; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; informácie o poistení; služby sporiteľní; úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach; organizovanie zbierok; finančné sponzorstvo“ v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (tretia staršia ochranná známka); vyjadrenie tretej staršej ochrannej známky:



- obrazovej ochrannej známky č. 243979 s právom prednosti od 17. júna 2016. ktorá bola do registra zapísaná pre služby „fakturácie; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; analýzy nákladov; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); vypracovávanie daňových priznaní; podávanie daňových priznaní; príprava miezd a výplatných listín; hospodárske (ekonomické) predpovede; obchodné odhady; odborné posudky efektívnosti podnikov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); marketing; marketingový prieskum; prieskum verejnej mienky; zostavovanie štatistík; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; obchodné sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; podnikové riadenie refundovaných programov (pre tretie osoby); reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); podpora predaja (pre tretie osoby); správa spotrebiteľských vernostných programov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov“ v triede 35 a „bankovníctvo; peňažníctvo; bankové služby priamo k zákazníkovi (homebanking); bankové hypotéky; úverové agentúry; zriaďovanie fondov; konzervatívne fondy (služby); investovanie do fondov; kapitálové investície; elektronický prevod kapitálu; finančníctvo; financovanie (služby); finančné riadenie; finančný lízing; finančné analýzy; finančné záručné služby; pôžičky (finančné úvery); záložné pôžičky; finančné informácie; likvidácia podnikov (finančné služby); odhadovanie nákladov na opravu (finančné odhadovanie); finančné riadenie refundovaných platieb (pre tretie osoby); finančné záruky; finančné poradenstvo; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; daňové odhady (služby); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); faktoring; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); vydávanie cenných papierov;

*obchodovanie na burze s cennými papiermi; sprostredkovanie na burze cenných papierov; kurzové záznamy na burze; sprostredkovanie obchodu s akciami a obligáciami; overovanie šekov; vydávanie kreditných kariet; spracovanie platieb kreditnými kartami; spracovanie platieb debetnými kartami; sprostredkovanie (maklérstvo); realitné kancelárie; sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; správa nehnuteľností; správcovstvo majetku (pre tretie osoby); poisťovníctvo; aktuárske služby (poistno-matematické); sprostredkovanie poistenia; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; informácie o poistení; služby sporiteľní; úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach; organizovanie zbierok; finančné sponzorstvo“ v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (štvrtá staršia ochranná známka); vyjadrenie štvrtej staršej ochrannej známky:*



V zmysle § 1a ods. 3 vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení vyhlášky č. 332/2018 Z. z., ochranná známka obsahujúca neobvyklé znaky, štylizáciu alebo rozloženie, grafické prvky alebo farby vrátane ochranných známkov tvorených výlučne obrazovými prvkami alebo kombináciou slovných prvkov a obrazových prvkov predstavuje obrazovú ochrannú známku. Vzhľadom na uvedené, napriek tomu, že napadnutá ochranná známka bola pôvodne prihlásená ako kombinovaná ochranná známka, v súlade s citovaným ustanovením sa považuje za obrazovú ochrannú známku. Rovnako aj staršie ochranné známky je potrebné považovať za obrazové ochranné známky.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že navrhovateľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o neexistencii pravdepodobnosti zámeny napadnutej ochrannej známky s prvou a druhou staršou ochrannou známkou vo vzťahu k službám napadnutej ochrannej známky, pre ktoré bol návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatnený. Navrhovateľ spochybnil jednak prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie podobnosti napadnutej ochrannej známky s prvou a druhou staršou ochrannou známkou z vizuálneho a sémantického hľadiska, ako aj celkové zhodnotenie pravdepodobnosti ich zámeny.

K návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú uplatnenému v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. [predtým § 7 písm. a)] zákona o ochranných známkach možno vo všeobecnosti uviesť, že pravdepodobnosť zámeny ochranných známkov znamená riziko, že si relevantný spotrebiteľ tovary alebo služby takto označené v obchode priamo zamení, prípadne, že by mohol byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené porovnávanými ochrannými známkami pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny musia byť ochranné známky najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámeny preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý ochranné známky vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy ich dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť tovarov a služieb. V súvislosti s uvedeným orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že pri hodnotení existencie pravdepodobnosti zámeny je potrebné prihliadať na to, že nižší stupeň podobnosti medzi porovnávanými tovarmi a službami je možné kompenzovať vyšším stupňom podobnosti medzi kolíznymi ochrannými známkami a naopak.

Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny je taktiež potrebné brať zreteľ na skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ nemá vždy možnosť priameho porovnania ochranných známkov a v zásade nemá čas podrobne sa venovať ich jednotlivým prvkom, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchová v pamäti. Takisto je potrebné zohľadniť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa mení v závislosti od kategórie dotknutých tovarov alebo služieb.

K samotnému posúdeniu zhodnosti, resp. podobnosti kolíznych tovarov a služieb orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že zhodnosť alebo podobnosť tovarov a služieb predstavuje jednu z kumulatívnych podmienok, ktorá musí byť splnená pre úspešné uplatnenie návrhu uplatneného v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Keďže staršie ochranné známky sú zapísané pre zhodné služby v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, prvostupňový orgán sa zaoberal porovnávaním tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky so službami starších ochranných známk súčasne.

Z prvostupňového rozhodnutia vyplýva, že pri porovnaní tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky, vo vzťahu ku ktorým bol podaný návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatnený, so službami starších ochranných známk, prvostupňový orgán zohľadnil všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje, predovšetkým ich povahu, určenie, účel používania, distribučné kanály, konkurenčný alebo doplňujúci charakter daných tovarov a služieb, ako aj kritérium konečného spotrebiteľa, ktorému sú takto označené tovary a služby určené. Na základe uvedeného dospel k nasledujúcim záverom.

Čo sa týka tovarov napadnutej ochrannej známky „*stroje na počítanie a triedenie peňazí; mincové mechanizmy; lístkové automaty; počítačové stroje; zariadenia na kontrolu frankovania; zariadenia na spracovanie údajov; elektrické zariadenia proti krádežiam; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; registračné pokladnice; magnetické identifikačné karty; čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); bankomaty; karty s integrovanými obvodmi (pamäťové alebo mikroprocesorové)*“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorých sa návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú týkal, prvostupňový orgán konštatoval, že uvedené tovary sa od služieb, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky, zreteľne líšia svojím obchodným pôvodom, účelom, distribučnými kanálmi a vzájomne sa so službami starších ochranných známk nedopĺňajú, ani im nekonkurujú. Len skutočnosť, že môže íť o tovary využívané v súvislosti s poskytovaním finančných služieb, nie je podľa prvostupňového orgánu dostatočným dôvodom na konštatovanie ich podobnosti.

Služby napadnutej ochrannej známky „*rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb posúdil prvostupňový orgán ako zhodné so službami starších ochranných známk „*rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky)*“ v rovnakej triede.

Pokiaľ ide o služby napadnutej ochrannej známky „*aktualizovanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; reklamné agentúry; marketingový prieskum; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; marketing; telemarketingové služby; telemarketingová reklama; platené reklamné služby typu „klikni sem“; navrhovanie reklamných materiálov; indexovanie webových stránok na obchodné a reklamné účely*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto podľa prvostupňového orgánu spadajú pod širšiu kategóriu služieb starších ochranných známk „*marketing; marketingový prieskum; reklama*“ zapísaných v rovnakej triede, a teda ide o zhodné tovary.

Služby napadnutej ochrannej známky „*poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; analýzy nákladov; dražby; prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vzťahy s verejnosťou (public relations); poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; obchodné alebo podnikateľské informácie; nábor zamestnancov; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); obchodné sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; obchodný alebo podnikateľský výskum*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb vyhodnotil prvostupňový orgán ako zhodné, resp. vysoko podobné so službami starších ochranných známk „*prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); prieskum verejnej mienky; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; obchodné sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby, podpora predaja (pre tretie osoby)*“ v rovnakej triede, keďže majú rovnaký účel, povahu a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov.

Čo sa týka služieb napadnutej ochrannej známky „*účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; príprava miezd a výplatných listín; fakturácie; služby porovnávania cien; administratívne spracovanie obchodných*

*objednávok; zostavovanie štatistík; správa spotrebiteľských vernostných programov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto boli prvostupňovým orgán posúdené ako zhodné a podobné so službami starších ochranných známk „*fakturácie; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; príprava miezd a výplatných listín; zostavovanie štatistík; správa spotrebiteľských vernostných programov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach*“ zapísaných v rovnakej triede.

Služby napadnutej ochrannej známky „*úrazové poistenie; aktuárske služby (poistno-matematické); poisťovníctvo; životné poistenie; sprostredkovanie (maklérstvo); sprostredkovanie poistenia; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; informácie o poistení; prenájom nehnuteľností*“ posúdil prvostupňový orgán ako zhodné so službami starších ochranných známk „*poisťovníctvo; aktuárske služby (poistno-matematické); sprostredkovanie (maklérstvo); sprostredkovanie poistenia; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; informácie o poistení; realitné kancelárie; správa nehnuteľností*“ zapísanými v rovnakej triede.

Pokiaľ ide o ostatné služby napadnutej ochrannej známky v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno podľa prvostupňového orgánu súhrnne označiť ako služby finančné, služby týkajúce sa bankovníctva, sporiteľní, poskytovania úverov, spravovania financií, burzy cenných papierov, vydávania kariet či organizovania zbierok, tieto prvostupňový orgán považoval za zhodné so službami starších ochranných známk „*bankovníctvo; peňažníctvo; úverové agentúry; finančníctvo; organizovanie zbierok; vydávanie kariet; obchodovanie na burze s cennými papiermi*“ v rovnakej triede. Uvedené vyplynulo z toho, že v zozname tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky sa nachádzajú názvy služieb, ktoré sú pomenované podobnými výrazmi alebo synonymami patriacimi do rovnakých kategórií služieb starších ochranných známk.

Vzhľadom na to, že závery prvostupňového orgánu týkajúce sa posúdenia zhodnosti a podobnosti kolíznych tovarov a služieb neboli navrhovateľom v podanom spochybnené, orgán rozhodujúci o rozklade, ktorý je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom, nebude tieto preskúmavať a ďalej bude vychádzať z uvedených záverov prvostupňového orgánu.

V súvislosti s posúdením ďalšej podmienky uplatneného návrhu v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, a to podmienky zhodnosti alebo podobnosti kolíznych ochranných známk, prvostupňový orgán vyhodnotil napadnutú ochrannú známku a prvú a druhú staršiu ochrannú známku ako čiastočne podobné z vizuálneho hľadiska, pričom z fonetického a sémantického hľadiska konštatoval ich nepodobnosť. Pokiaľ ide o porovnanie napadnutej ochrannej známky s treťou a štvrtou staršou ochrannou známkou, tieto prvostupňový orgán vyhodnotil ako nepodobné zo všetkých troch hľadísk.

Vzhľadom na to, že navrhovateľ v podanom rozklade nesúhlasil so závermi prvostupňového orgánu, ktoré sa týkali porovnania napadnutej ochrannej známky s prvou a druhou staršou ochrannou známkou, orgán rozhodujúci o rozklade preskúma prvostupňové rozhodnutie v tomto rozsahu.

Pred samotným porovnaním napadnutej ochrannej známky s prvou a druhou staršou ochrannou známkou považuje orgán rozhodujúci o rozklade za potrebné poukázať na opis predmetných ochranných známk. Napadnutá ochranná známka je tvorená dvomi slovnými prvkami „poštová“ a „banka“ umiestnenými pod sebou, pričom tieto sú napísané malými tlačnými písmenami sivej farby. Pred uvedenými slovnými prvkami sa nachádza obrazový prvok v tvare celistvého kruhu, ktorý je tvorený prelínajúcimi sa farbami od červenej cez oranžovú až po žltú. Prvá a druhá staršia ochranná známka sú tvorené slovnými prvkami „bankový“ a „poradca“ umiestnenými pod sebou, pričom tieto sú napísané malými tlačnými písmenami čiernej, resp. tmavomodrej farby. Pred slovnými prvkami sa nachádza obrazový prvok v tvare prerušovaného kruhu, pričom v prípade prvej staršej ochrannej známky ide o dva žltomodré polkruhy a v prípade druhej staršej ochrannej známky je kruh vytvorený viacerými polkruhmi oranžovo-červenej farby.

Pokiaľ ide o porovnanie napadnutej ochrannej známky s prvou a druhou staršou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že porovnávané ochranné známky zhodne obsahujú obrazový prvok v tvare kruhu, vedľa ktorého sa napravo nachádzajú dva slovné prvky umiestnené pod sebou. Na druhej strane je na prvý pohľad zrejmé, že slovné prvky porovnávaných ochranných známk sú tvorené odlišnými slovami (poštová

banka vs. bankovy poradca) a odlišné je aj celkové prevedenie obrazových prvkov, ako aj ich farebnosť (nepreušovaný kruh pozostávajúci z červenej, oranžovej a žltej farby vs. kruh vytvorený z dvoch žlto-modrých polkruhov, resp. z viacerých polkruhov červeno-oranžovej farby). Vzhľadom na uvedené odlišnosti (odlišné slovné prvky, iná grafická úprava obrazového prvku), ktoré ovplyvňujú celkový vizuálny dojem z posudzovaných ochranných známk, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že medzi porovnávanými ochrannými známkami existuje z pohľadu bežného spotrebiteľa len určitá miera vizuálnej podobnosti.

Čo sa týka porovnania napadnutej ochrannej známky s prvou a druhou staršou ochranou známkou z fonetického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom uvádza, že predmetné ochranné známky budú reprodukované prostredníctvom ich slovných prvkov, teda napadnutá ochranná známka bude interpretovaná ako „poštová banka“ a prvá a druhá staršia ochranná známka ako „bankovy poradca“. Pri zvážení skutočnosti, že pri reprodukcii porovnávaných ochranných známk zaznejú úplne odlišné slová, orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán konštatuje ich fonetickú nepodobnosť.

V súvislosti s porovnaním napadnutej ochrannej známky s prvou a druhou staršou ochrannou známkou zo sémantického hľadiska orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Napadnutá ochranná známka je tvorená slovným prvkom „poštová“, ktorý predstavuje prídavné meno odvodené od podstatného mena „pošta“ vo význame „inštitúcia starajúca sa o dopravu zásielok, peňazí, správ; jej budova“ a slovným prvkom „banka“, ktorému bude spotrebiteľ rozumieť vo význame „finančná inštitúcia špecializujúca sa na zhromažďovanie voľných peňažných prostriedkov a na ich následné poskytovanie, sprostredkovanie rôznych bankových operácií a obchodov“. Napadnutá ochranná známka bude ako celok vnímaná vo význame bankovej inštitúcie, ktorá poskytuje vybrané bankové produkty a služby na poštách. Prvá a druhá staršia ochranná známka pozostávajú zo slovného prvku „bankovy“, ktorý, aj napriek chýbajúcemu dĺžňu nad písmenom „y“, bude vnímaný ako „súvisiaci s bankou, finančnou inštitúciou“ a slova „poradca“ vo význame „človek, resp. expert, ktorý poskytuje rady“. Prvá a druhá staršia ochranná známka vzhľadom na ich slovné prvky, ktorými sú tvorené, budú vnímané vo význame, že ide o osobu, ktorá vykonáva bankové poradenstvo s cieľom uspokojiť potreby klientov. Pokiaľ ide o obrazový prvok porovnávaných ochranných známk, t. j. kruh, ide o geometrický obrazec, ktorý v danom kontexte nemožno vnímať ako prvok nesúci pre spotrebiteľa konkrétny význam, a preto z tohto hľadiska vnímanie porovnávaných ochranných známk neovplyvní. S ohľadom na odlišné významy slovných prvkov porovnávaných ochranných známk (banková inštitúcia na pošte vs. bankovy poradca), orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že porovnávané ochranné známky sú sémanticky nepodobné.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej uvádza, že na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych služieb, pričom, ako bolo uvedené aj v napadnutom rozhodnutí, priemerný spotrebiteľ sa má považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, ktorého miera pozornosti sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

S ohľadom na povahu dotknutých služieb orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že relevantnou verejnosťou je v posudzovanom prípade jednak široká spotrebiteľská verejnosť, ako aj odborná verejnosť z oblasti bankovníctva, finančníctva, poisťovníctva, obchodu či podnikania. Vzhľadom na to, že ide o služby, o ktorých si aj bežný spotrebiteľ vyhľadáva odborné informácie alebo si nechá poradiť priamo od odborníka, ktorý v súvislosti s nimi disponuje určitými znalosťami, je potrebné konštatovať, že spotrebiteľia budú výberu predmetných služieb venovať vyššiu pozornosť.

V rámci celkového hodnotenia pravdepodobnosti zámeny je popri okolnostiach, akými sú miera podobnosti kolíznych služieb, miera podobnosti porovnávaných ochranných známk, či stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa, potrebné zobrať do úvahy aj rozlišovaciu spôsobilosť jednotlivých prvkov posudzovaných ochranných známk. Vo všeobecnosti totiž platí, že prvkom s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou alebo bez rozlišovacej spôsobilosti spotrebiteľia venujú nižšiu pozornosť ako dištinktívnym prvkom, prostredníctvom ktorých dokážu identifikovať obchodný pôvod tovarov alebo služieb. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že slovné spojenie napadnutej ochrannej známky „poštová banka“ vo vzťahu ku kolíznym službám v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb predstavuje prvok s priemernou rozlišovacou spôsobilosťou, pretože spotrebiteľ bude vnímať toto slovné spojenie ako označenie identifikujúce konkrétnu inštitúciu poskytujúcu bankové služby. Pokiaľ ide o slovné spojenie prvej a druhej staršej ochrannej známky „bankovy poradca“, tento vzhľadom na to, že informuje o charaktere poskytovaných služieb (teda, že ide o poradenstvo v oblasti kolíznych služieb), predstavuje prvok bez rozlišovacej spôsobilosti. Čo sa týka obrazového prvku kruhu porovnávaných ochranných známk, vzhľadom na to, že ide len o jednoduchý geometrický

tvár, tento prvok má len nízku rozlišovaciu spôsobilosť. Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s tým, že tento prvok je predovšetkým dekoratívny.

Bežiac do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že pravdepodobnosť zámény napadnutej ochrannej známky s prvou a druhou staršou ochrannou známkou, a to aj vo vzťahu k službám napadnutej ochrannej známky, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné so službami prvej a druhej staršej ochrannej známky, možno vylúčiť. Uvedené vyplývalo zo skutočnosti, že porovnávané ochranné známky nie sú podobné z fonetického ani zo sémantického hľadiska, pričom z vizuálneho hľadiska bola konštatovaná len určitá miera ich podobnosti. Zistená určitá miera podobnosti kolíznych ochranných známk z vizuálneho hľadiska je pritom založená len na rovnakom usporiadaní slovných prvkov a na prítomnosti obrazového prvku v tvare kruhu v porovnávaných ochranných známkach, ktorý je však prvkom s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou. V posudzovanom prípade je rozhodujúcou skutočnosť, že napadnutá ochranná známka je v porovnaní s prvou a druhou staršou ochrannou známkou tvorená odlišným slovným spojením (v odlišnom type písma či farbe), ktoré je na rozdiel od slovného spojenia tvoriaceho prvú a druhú staršiu ochrannú známku (bankový poradca) vo vzťahu ku kolíznym službám prvkom s priemernou rozlišovacou spôsobilosťou, teda prvkom, na základe ktorého sa bude spotrebiteľ na trhu orientovať. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že v danom prípade nebude dochádzať k pravdepodobnosti zámény napadnutej ochrannej známky s prvou a druhou staršou ochrannou známkou. Tento záver navyše podporuje aj fakt, že výberu kolíznych služieb venuje spotrebiteľ vyššiu pozornosť. Pokiaľ ide o návrhom dotknuté tovary napadnutej ochrannej známky v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, keďže tieto boli posúdené ako nepodobné so službami prvej a druhej staršej ochrannej známky, vo vzťahu k nim nie je splnená jedna z podmienok, ktoré pre úspešné uplatnenie podaného návrhu musia byť splnené kumulatívne. Zároveň orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že v odôvodnení rozkladu navrhovateľ požiadala o zmenu prvostupňového rozhodnutia tak, aby sa jeho návrhu čiastočne vyhovel a napadnutá ochranná známka bola vyhlásená za neplatnú pre služby v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

S prihliadnutím na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade dospel k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, že podmienky potrebné na úspešné uplatnenie návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach nemožno považovať za naplnené, a teda podaný návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú je potrebné považovať za nedôvodný.

Orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

**Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.**

Mgr. Matúš Medvec MBA  
predseda úradu

**Doručiť:**

MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava, Slovenská republika

Šoltýs & Korniet, s. r. o., Brnianska 3725/43, 811 04 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika