



*Banská Bystrica 04.02.2025
OZ 258271/I-1-2025*

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa ARQUIA BANK, S.A., Tutor 16, 28004 Madrid, Španielsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária, Sliačska 1/A, 931 02 Bratislava (ďalej navrhovateľ) na vyhlásenie slovnej ochrannej známky č. 258271 „Q“ majiteľa Q Development AG, Landstrasse 40, LI-9495 Triesen, Lichtenštajnsko (ďalej majiteľ) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

ochranná známka č. 258271 sa vyhlasuje za neplatnú.

Kaucia sa podľa § 37 ods. 9 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vracia navrhovateľovi.

Odôvodnenie:

Úradu bol 23.2.2024 doručený návrh na vyhlásenie slovnej ochrannej známky č. 258271 „Q“ (ďalej napadnutá ochranná známka) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 1. a bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach), ktorý sa týkal všetkých služieb v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že je majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 17129974 so skorším právom prednosti od 22.08.2017 (ďalej staršia ochranná známka), ktorá bola zapísaná pre tovary a služby v triedach 16 a 36, pričom návrh založil na všetkých jej tovaroch a službách.

Navrhovateľ uviedol, že všetky služby napadnutej ochrannej známky sú zhodné so službami staršej ochrannej známky, pretože patria pod finančné služby, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná. K porovnaniu označení z vizuálneho hľadiska navrhovateľ uviedol, že porovnávané ochranné známky sú vo vysokej miere podobné. Poukázal na to, že staršiu ochrannú známkou spotrebiteľia identifikujú ako písmeno „Q“, porovnávané označenia majú rovnakú dĺžku a obidve obsahujú rovnaké písmeno, teda celý a jediný slovný prvok staršej ochrannej známky je zhodný so slovným prvkom napadnutej ochrannej známky. Ďalej navrhovateľ uviedol, že porovnávané ochranné známky sú z fonetického a sémantického hľadiska zhodné, a aj celkový dojem, ktorý vyvolávajú je, veľmi podobný až zhodný.

Navrhovateľ v súvislosti s posúdením pravdepodobnosti zámeny medzi označeniami poukázal na to, že príslušnú skupinu verejnosti tvorí široká spotrebiteľská verejnosť a firemní zákazníci, pričom kolízne služby vyžadujú ich vyššiu pozornosť.

Navrhovateľ s ohľadom na uvedené vyslovil záver, že na strane spotrebiteľskej verejnosti existuje nebezpečenstvo zámieny medzi napadnutou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou, vrátane ich asociácie.

Navrhovateľ tiež poukázal na to, že v minulosti podal námietky proti prihláške ochrannej známky EÚ č. 017799404 v znení „Q“, proti prihláškam ochranných známk v Spojenom kráľovstve č. UK00003693827 v znení „Q“, č. UK00003693839 v znení „Q CRYPTO“, č. UK00003693845 v znení „Q MONEY“, č. UK00003693850 v znení „Q COIN“ a návrh na vyhlásenie ochrannej známky v Spojenom kráľovstve č. UK00917805599 v znení „Q CASH“ za neplatnú, pričom predmetným podaniam bolo úplne alebo čiastočne vyhovené a bola konštatovaná vysoká podobnosť uvedených označení so staršou ochrannou známkou.

Navrhovateľ na základe uvedeného navrhol, aby úrad napadnutú ochrannú známku vyhlásil za neplatnú pre všetky zapísané služby.

Listom úradu z 26.7.2024 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Výzva na vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú bola majiteľovi preukázateľne doručená 5.8.2024. Vzhľadom na skutočnosť, že sa majiteľ k podanému návrhu nevyjadril, rozhodol úrad podľa obsahu spisu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

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) zákon o ochranných známkach 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 zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 zákon o ochranných známkach 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).

Podľa § 35 ods. 5 zákona o ochranných známkach sa na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, hľadí ako keby k jej zápisu do registra nedošlo.

V konaní o návrhu na vyhlásenie slovnej ochrannej známky č. 258271 „Q“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Q Development AG, Landstrasse 40, LI-9495 Triesen, Lichtenštajnsko, s právom prednosti od 12.8.2020 bola 24.8.2022 zapísaná do registra pre služby v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ je majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 17129974 s právom prednosti od 22.8.2017, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 16 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti ochranných známok vyplýva, že ochranná známka navrhovateľa má skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka, a teda je vo vzťahu k nej staršou ochrannou známkou.

Navrhovateľ založil návrh na ustanovení § 7 písm. a) bod 1. a bod 2. zákona o ochranných známkach. Ustanovenie § 7 písm. a) bod 1. zákona o ochranných známkach vyžaduje ako jednu z kumulatívnych podmienok splnenie podmienky zhodnosti označení. Napadnutá ochranná známka je slovná „Q“ a staršia ochranná známka je obrazová, v grafickom vyhotovení . Je zrejmé, že označenia tvoriace kolízne ochranné známky nie sú zhodné.

S ohľadom na uvedené nemožno považovať za naplnenú jednu z kumulatívnych podmienok ustanovenia § 7 písm. a) bod 1. zákona o ochranných známkach. Návrh bude ďalej preskúmaný len v súvislosti s ustanovením § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Uplatnený dôvod - § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach

Porovnanie služieb

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre služby:

v triede 36 – „*financovanie nákupu virtuálnych mien (služby); zmenárenské služby pre virtuálne meny; obchodovanie s virtuálnymi menami; sprostredkovanie na burze cenných papierov v oblasti virtuálnych mien (maklérstvo); sprostredkovanie v oblasti virtuálnych mien (maklérstvo); finančné analýzy v oblasti virtuálnych mien; finančné služby; poskytovanie virtuálnej meny pre členov online komunity prostredníctvom globálnej počítačovej siete (finančné služby); služby v oblasti prevodov virtuálnej meny pre členov online komunity prostredníctvom globálnej počítačovej siete (finančné služby); správa peňažných prostriedkov (finančné služby); elektronický prevod virtuálnych mien a peňažných ekvivalentov; sledovanie elektronických prevodov virtuálnych mien a peňažných ekvivalentov; obchodovanie s virtuálnymi menami (finančné služby); finančné informácie v oblasti virtuálnych mien; poskytovanie informácií o virtuálnych menách; poskytovanie finančných informácií o burzách cenných papierov v oblasti virtuálnych mien; zmenárenské služby pre virtuálne meny a prevoditeľné peňažné ekvivalenty so stanovenou peňažnou hodnotou*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná aj pre služby:

v triede 36 – „*insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; administration of savings accounts; financial services relating to savings; savings scheme services; management of investment funds; financial advice relating to investment; financial investment brokerage; investment fund management; financing services; pension fund administration services; pension consultancy; planning services relating to pensions; provision of information relating to stock broking; consultancy services relating to credit*“ [v preklade „*poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; služby v oblasti nehnuteľností; správa sporiacich účtov; finančné služby súvisiace so sporením; služby súvisiace so systémami sporenia; správa investičného kapitálu; finančné poradenstvo v oblasti investovania; sprostredkovanie finančných investícií; správa investičných fondov; finančné služby; služby správy dôchodkových fondov; poradenstvo v oblasti dôchodkov; služby v oblasti plánovania dôchodku; poskytovanie informácií v oblasti maklérstva; poradenské služby týkajúce sa úverov*“].

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 napadnutej ochrannej známky „*finančné služby*“ v triede 36 sú obsiahnuté v zozname služieb staršej ochrannej známky v tej istej triede. Ide o zhodné služby.

Čo sa týka ostatných služieb napadnutej ochrannej známky „*financovanie nákupu virtuálnych mien (služby); zmenárenské služby pre virtuálne meny; obchodovanie s virtuálnymi menami; sprostredkovanie na burze cenných papierov v oblasti virtuálnych mien (maklérstvo); sprostredkovanie v oblasti virtuálnych mien (maklérstvo); finančné analýzy v oblasti virtuálnych mien; poskytovanie virtuálnej meny pre členov online komunity prostredníctvom globálnej počítačovej siete (finančné služby); služby v oblasti prevodov virtuálnej meny pre členov online komunity prostredníctvom globálnej počítačovej siete (finančné služby); správa peňažných prostriedkov (finančné služby); elektronický prevod virtuálnych mien a peňažných ekvivalentov; sledovanie elektronických prevodov virtuálnych mien a peňažných ekvivalentov; obchodovanie s virtuálnymi menami (finančné služby); finančné informácie v oblasti virtuálnych mien; poskytovanie informácií o virtuálnych menách; poskytovanie finančných informácií o burzách cenných papierov v oblasti virtuálnych mien; zmenárenské služby pre virtuálne meny a prevoditeľné peňažné ekvivalenty so stanovenou peňažnou hodnotou*“ v triede 36, tieto možno označiť za zhodné so službami „*finančníctvo, peňažníctvo, správa investičných fondov; finančné služby; finančné poradenstvo v oblasti investícií; sprostredkovanie finančného investovania; poskytovanie informácií v oblasti maklérstva*“ staršej ochrannej známky v triede 36. Predmetné služby napadnutej ochrannej známky predstavujú presne vymedzené služby spadajúce do širšie vymedzených uvedených služieb staršej ochrannej známky, teda ide o zhodné služby.

Na základe porovnania napadnutých služieb so službami staršej ochrannej známky možno konštatovať, že všetky služby napadnutej ochrannej známky boli s nimi posúdené ako zhodné.

Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka (č. 258271)

Staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 17129974)

Q



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.

Napadnutá ochranná známka je slovná, tvorená písmenom „Q“.

Staršia ochranná známka je obrazová, tvorí ju štylizované oranžové písmeno „Q“. Grafické vyhotovenie písmena „Q“ je zložené z oranžového kruhu a hrubej čiary umiestnenej v jeho spodnej časti, ktorá je mierne naklonená doľava.

Z vizuálneho hľadiska ide v prípade porovnania napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou o porovnanie slovného označenia s obrazovým označením. Porovnávané ochranné známky sú zhodne tvorené jedným písmenom „Q“, ktoré je v staršej ochrannej známke graficky a farebne stvárnené. Štylizáciu písmena „Q“ v staršej ochrannej známke možno považovať za minimálnu, zachovávajúcu štandardný typ písma. Použité prvky, ktoré ho stvárnjú, neodbočujú od bežného stvárnienia písmena „Q“, preto takéto stvárnienie bude zreteľne chápané ako mierne štylizované písmeno „Q“. Použitá oranžová farba bude vnímaná len ako dekoračný prvok. Obe označenia ako celky sú tvorené písmenom „Q“, ktoré je v staršej ochrannej známke graficky a farebne stvárnené, avšak zostáva zreteľne rozpoznateľné. S ohľadom na uvedené možno konštatovať, že porovnávané ochranné známky sú vizuálne podobné vo vysokej miere.

Z fonetického hľadiska budú porovnávané ochranné známky reprodukované prostredníctvom ich slovných prvkov. V tomto prípade, keďže porovnávané ochranné známky sú tvorené identickým písmenom, sa ich výslovnosť zhoduje vo zvuku vyslovenej hlásky „Q“, tvoriacej obe ochranné známky. Porovnávané ochranné známky sú z fonetického hľadiska zhodné.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za zhodné 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 tovarov alebo služieb. Treba tiež vziať do úvahy aj skutočnosť, že význam ochranných známk zložených zo slovných aj obrazových prvkov je daný očakávaným chápaním celkového významu ich slovných aj obrazových prvkov vo vzájomnej spojitosti.

Písmeno „Q“ v napadnutej ochrannej známke bude vnímané ako štandardný znak abecedy, ktorému nie je pripisovaná priama spojitosť so zapísanými službami v triede 36.

Staršia ochranná známka bude vzhľadom na to, že je tvorená zo štylizovaného písmena „Q“, ktoré nevyvoláva žiadny iný význam, vnímaná rovnako ako napadnutá ochranná známka.

Keďže obe porovnávané ochranné známky budú vnímané ako písmeno „Q“, zo sémantického hľadiska ich možno považovať za zhodné.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámeny

Pravdepodobnosť zámeny 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 zámeny 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 zámeny 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 zámeny 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 sú dotknuté služby napadnutej ochrannej známky, ktoré boli posúdené ako zhodné so službami staršej ochrannej známky, zamerané na širokú verejnosť a na firmných zákazníkov s osobitnými odbornými znalosťami. Keďže predmetné služby sú špecializované služby, ktoré môžu mať pre svojich používateľov významné finančné dôsledky, miera pozornosti relevantných spotrebiteľov pri ich výbere bude vyššia.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámeny napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou možno konštatovať, že porovnávané ochranné známky sú vizuálne podobné vo vysokej miere, foneticky a sémanticky sú zhodné. Služby napadnutej ochrannej známky sú zhodné so službami staršej ochrannej známky a sú určené širokej verejnosti a firemným zákazníkom, ktorých stupeň pozornosti bude vyšší. Staršia ochranná známka ako celok nemá z pohľadu relevantnej verejnosti vo vzťahu k zapísaným službám žiadny význam a žiadnu zrejmu súvislosť, preto jej vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť možno považovať za priemernú.

Zistená podobnosť ochranných známk je založená na zhodujúcom sa písmene „Q“ v porovnávaných označeniach, ktoré je ich jediným prvkom. Líšia sa iba štylizáciou a farebnosťou staršej ochrannej známky, pričom však grafické i farebné stvárnenie písmena „Q“ v nej nie je výrazne nápadité, štylizácia písmena je mierna, vďaka čomu písmeno „Q“ v staršej ochrannej známke zostáva zreteľné.

Pri vnímaní porovnávaných ochranných známk je dôvodné konštatovať, že uvedený rozdiel medzi nimi nepostačuje na prekonanie veľkej podobnosti medzi označeniami, a keďže porovnávané služby sú zhodné, existuje pravdepodobnosť zámeny a nebezpečenstvo uvedenia spotrebiteľa do omylu, čo sa týka pôvodu takto označovaných služieb, a to aj v prípade, že spotrebiteľia venujú ich výberu vyššiu mieru pozornosti. Spotrebiteľ zvyčajne nemá možnosť priameho porovnania rôznych ochranných známk, ale musí dôverovať a spoľahnúť sa na nedokonalý obraz, ktorý sa mu uložil v pamäti, čím riziko uvedenia do omylu narastá. Aj spotrebiteľia, ktorí venujú dotknutým službám vyššiu mieru pozornosti, sa musia spoľahnúť na nedokonalý obraz ochranných známk, uložený v ich pamäti. V predmetnom prípade sú kolízne ochranné známky tvorené rovnakým písmenom „Q“, ich odlišnosť sa týka len vizuálneho hľadiska, z ktorého však vykazujú vysokú mieru podobnosti, navyše budú označovať zhodné služby. S ohľadom na uvedené možno konštatovať pravdepodobnosť zámeny a pravdepodobnosť asociácie napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou na strane spotrebiteľskej verejnosti.

Na základe všetkých uvedených skutočností bolo zistené, že boli splnené všetky podmienky obsiahnuté v ustanovení § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, preto návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky podaný podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na ustanovenie § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach možno považovať za dôvodný.

Čo sa týka poukazu navrhovateľa na rozhodnutia EUIPO a národného úradu Spojeného kráľovstva vo veci námietok a návrhov navrhovateľa založených na staršej ochrannej známke, je potrebné zdôrazniť, že úrad pri rozhodovaní v konaniach vo veciach ochranných známk postupuje výlučne na základe zákona o ochranných známkach a v jeho medziach, čo znamená, že pri výkone tejto pôsobnosti je úrad autonómny a nie je viazaný rozhodnutiami iných známkových úradov alebo inštitúcií v rovnakých či obdobných veciach.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Ing. Martin Král
podpredseda úradu

Doručiť:

LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3
Q Development AG, Landstrasse 40, LI-9495 Triesen, Lichtenštajnské kniežatstvo