



Banská Bystrica 20.3.2014
POZ 1551-2012 /N-38-2014/Tes

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa SUPERPOISTENIE s.r.o., Sartorisova 11, 821 08 Bratislava, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „superPorovnanie.sk poistenie, úvery, leasing“ do registra ochranných známk, prihláseného 17.10.2012 prihlasovateľom insuria consulting, spol. s r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, zastúpeným v konaní patentovou zástupkyňou Ing. Máriou Máčajovou, Bajzova 8, 949 01 Nitra (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1551-2012 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4.2.2013, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „superPorovnanie.sk poistenie, úvery, leasing“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1551-2012 (ďalej „zverejnené označenie“), boli 30.4. 2013 podané námietky podľa § 7 písm. a) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach týkajúce sa celého zoznamu tovarov a služieb.

Namietateľ podanie predmetných námietok odôvodnil tým, že je majiteľom ochrannej známky „superpoistenie.sk“ č. 224774 so skorším právom prednosti (ďalej „staršia ochranná známka“) a nezapísaného označenia „superpoistenie“ a „superpoistenie.sk“, ktoré používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania zverejneného označenia a takéto označenie nemá iba miestny dosah.

Namietateľ sa ďalej venoval porovnaniu zoznamov tovarov a služieb kolíznych označení a dospel k záveru, že prihlasované služby zverejneného označenia v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú identické so zapísanými službami staršej ochrannej známky v tých istých triedach a zároveň uviedol, že prihlasované služby v triede 41 sú v nepriamom súvisi s prihlasovanými službami v triedach 35 a 36.

K porovnaniu zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou a nezapísaným označením zo sémantického hľadiska namietateľ poznamenal, že kolízne označenia obsahujú rovnaké dominantné slovné prvky „super“, „poistenie“ a koncovku „sk“. K slovným prvkom „super“ a „poistenie“ uviedol, že je možné hovoriť o ich vzájomnej identickosti, nakoľko predstavujú slová, ktoré spolu súvisia a určitým spôsobom vyjadrujú „veľmi dobré služby v oblasti poistenia a financií“ a koncovka „sk“ je znakom, že predmetné služby budú poskytované najmä prostredníctvom internetu. K obrazovému prvku „dvoch šípok“ zverejneného označenia namietateľ uviedol, že vo vzťahu k slovným prvkom zverejneného označenia nemá žiaden význam a nepodáva ani informáciu o charaktere danej známky a vzhľadom na jeho bežné používanie ho nemožno považovať za dominantný prvok zverejneného označenia. Na základe všetkých uvedených skutočností namietateľ konštatoval, že porovnávané označenia sú zo sémantického hľadiska veľmi podobné.

Podobne aj z fonetického hľadiska namietateľ označil porovnávané označenia za silne zameniteľné, pretože obsahujú dominantný slovný prvok „superpo-“ a koncovku „-nie.sk“. K porovnaniu kolíznych označení z vizuálneho hľadiska namietateľ konštatoval vysokú mieru ich zameniteľnosti.

Na základe posúdenia kolíznych označení z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska namietateľ konštatoval, že zverejnené označenie je zameniteľné s jeho skoršími právami. Na zameniteľnosť porovnávaných označení má podľa namietateľa vplyv prítomnosť zameniteľných dominantných grafických prvkov, najmä grafická podobnosť spracovania štruktúry loga „superporovnanie.sk“ vo vzťahu k logu „superpoistenie.sk“ pozostávajúca z prepisu slovného označenia v dvoch farbách šedej a fialovej, resp. šedej a červenej.

Ďalej namietateľ konštatoval, že súčasné použitie kolíznych označení na rovnakých alebo podobných tovaroch nielen môže viesť, ale v súčasnosti aj dochádza k zámene označení alebo mylnej predstave o ich vzájomnej spojitosti vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti.

Namietateľ predložil na CD nosiči dôkazy o používaní nezapísaného označenia a to konkrétne:

- fotografie dennej tlače z rokov 2007-2012,
- reklamné spoty z rádia Expres, Fun Rádia.

Ďalej namietateľ uviedol, že mu bolo udelené ocenenie Online partner roka Poist'ovne Union za rok 2011, ktoré tak isto preukazuje rozsah používania nezapísaného označenia a staršej ochrannej známky v Slovenskej republike.

Namietateľ poukázal aj na skutočnosť, že od roku 2007 používa nezapísané označenie v súvislosti s internetovým portálom ponúkajúcim služby v oblasti poistenia a sprostredkovania služieb najmä v oblasti poistenia a finančnictva, pričom aj zverejnené označenie je orientované na poistenie, financie a činnosti s tým spojené. Na základe uvedených skutočností namietateľ konštatoval, že ak bude zverejnené označenie zapísané do registra ochranných známok, mohla by byť verejnosť uvedená do omylu, že služby, aktivity alebo tovar, poskytované pod takouto ochrannou známkou sú poskytované namietateľom, čím by ťažila z dobrého mena spoločnosti namietateľa a mohla by sa bezdôvodne obohacovať práve z dôvodu omylu spotrebiteľa.

Ďalej namietateľ v predmetných námietkach poukázal na rozhodnutia súdov OS Banská Bystrica č. 16 CpPv/13/2007 zo 16.1.2008, OS Banská Bystrica 10 CbPv/4/2009, OS Bratislava 27CbPv/4/2010 zo 6.2.2012 a KS Trnava 20 Cbs/41/2004 z 25.11.2005.

Namietateľ uviedol, že v novembri 2012 bola prihlasovateľovi zaslaná výzva na odstránenie protiprávneho vzťahu. Prihlasovateľ ústne sľúbil zmeniť jeho logo aj zverejnené označenie tak, aby nebolo v konflikte so staršími právami namietateľa, o čom svedčí súčasný výpis z prihlasovateľovej web stránky www.superporovnanie.sk, kde sú viditeľné zmeny oproti zverejnenému označeniu najmä v slovných prvkoch.

Podľa názoru namietateľa prihlasovateľ mal možnosť pred podaním prihlášky zverejneného označenia vykonať rešerš na skoršie zameniteľné ochranné známky a urobiť všetky kroky tak, aby zverejnené označenie dostatočne odlišil od zapísaných ochranných známok. Prihlasovateľ však volil len zameniteľnú modifikáciu už existujúceho označenia, o ktorej mal vedomosť, a ktorá nie je postačujúca na rozlíšenie tovarov rôznych subjektov, pričom sa snaží parazitovať na dobrej povesti a rozlišovacej schopnosti ochranných známok namietateľa.

Na základe všetkých uvedených skutočností namietateľ navrhol, aby prihláška zverejneného označenia bola zamietnutá v celom rozsahu.

Listom úradu z 20.6.2013 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie, ktorý vo svojom vyjadrení doručenom úradu 23.8.2013 k porovnaniu kolíznych označení zo sémantického hľadiska uviedol, že namietateľ nesprávne identifikoval dominantné slovné prvky zverejneného označenia ako slovné prvky „super“, „poistenie“ a „sk“, ktoré porovnával s dominantnou časťou staršej ochrannej známky „poistenie.sk“. Prihlasovateľ za dominantný slovný prvok zverejneného označenia považuje slovný prvok „Porovnanie“, ktorý je aj vizuálne zvýraznený. Prihlasovateľ sa vo svojom vyjadrení nestotožnil ani s namietateľovým tvrdením, že grafický prvok „dvoch šípok“ zverejneného označenia nemá žiaden význam vo vzťahu

k slovným prvkom zverejneného označenia a konštatoval, že grafický prvok „dvoch šípok“, z ktorých jedna smeruje hore a druhá dole preukazuje dominantnosť slovného prvku „Porovnanie“, pretože naznačujú zvyšovanie a znižovanie cien. Podľa názoru prihlasovateľa slovný prvok „poistenie“ slúži spolu s ďalšími slovnými prvkami „úvery“ a „leasing“ len ako doplnok k dominantnému slovnému prvku „Porovnanie“, pričom ich doplnkový charakter preukazuje aj ich vizuálne spracovanie – menšie a menej výrazné písmo, umiestnenie pod slovným prvkom „Porovnanie“. Ďalej prihlasovateľ konštatoval, že vzhľadom na skutočnosť, že namietateľ v staršej ochrannej známke nepoužíva žiaden doplňujúci text, z jej znenia vyplýva, že sa sústreďí výlučne len na služby z oblasti poisťovníctva, pričom nesúhlasí s tvrdením namietateľa, že slovný prvok „poistenie“ odkazuje na celý sektor finančných služieb, pretože medzi finančné služby nepatrí len poistenie, ale aj ďalšie služby ako úvery, leasingy, bankovníctvo. K slovným prvkom „super“ a „sk“ porovnávaných označení prihlasovateľ uviedol, že ide o bežne používané výrazy na označenie kvalitných služieb a služieb poskytovaných online, ako príklad prihlasovateľ uviedol, že je registrovaných 103 ochranných známkov v registri vedenom úradom obsahujúcich slovný prvok „super“ na rôznych miestach slovného vyjadrenia ochranných známkov. Uvedené slovné prvky „super“ a „sk“ používa viacero spoločností podnikajúcich vo finančnom sektore a poukázal na domény superleasing.sk, superpozicky.sk, superagent.sk, ktoré nepatria namietateľovi. Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti prihlasovateľ konštatoval, že dominantný slovný prvok zverejneného označenia „Porovnanie“ sa nezhoduje s dominantným slovným prvkom „poistenie“ staršej ochrannej známky a ani s dominantným slovným prvkom „poistenie.sk“ nezapísaného označenia.

Prihlasovateľ sa vo svojom vyjadrení nestotožnil ani s namietateľovým tvrdením, že kolízne označenia sú z fonetického hľadiska silne zameniteľné, pretože dominantná rozlišovacia časť zverejneného označenia je slovný prvok „Porovnanie“ (nie „superpo“ a koncovky „sk“ ako uviedol namietateľ), ktorý sa odlišuje od dominantného slovného prvku „poistenie.sk“ staršej ochrannej známky a dominantného slovného prvku nezapísaného označenia „superpoistenie“. Zhoda v začiatkových prvých dvoch a posledných troch hláskach slovného prvku „porovnanie“ a „poistenie“ nespôsobuje podobnosť a ani zameniteľnosť týchto slov. Koncovka „-nie“ je v slovenskom jazyku všeobecne používaná. Slovné prvky „porovnanie“ a „poistenie“ obsahujú navzájom odlišné hlásky, vyslovujú sa a aj znejú odlišne a priemerný spotrebiteľ ich aj na prvé počutie odlišuje. Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti prihlasovateľ konštatoval, že v prípade porovnávaných označení z fonetického hľadiska nejde o podobné označenia.

K porovnaniu kolíznych označení z vizuálneho hľadiska prihlasovateľ uviedol, že ide o odlišné označenia, pretože grafický prvok zverejneného označenia je tvarovo úplne odlišný od grafického prvku staršej ochrannej známky. Dominantná farba zverejneného označenia je fialová a dominantná farba staršej ochrannej známky je červená, zároveň je vo zverejnenom označení použitý aj iný typ písma ako v staršej ochrannej známke. Dominantnou časťou zverejneného označenia je slovný prvok „Porovnanie“ písaný tučným písmom, dominantnou časťou staršej ochrannej známky je slovný prvok „poistenie.sk“ zvýraznený tučným písmom. Pričom na prvý pohľad je zrejмый ich rozdiel, ktorý okrem iného spočíva aj v počte písmen slovného prvku „porovnanie“ – 10 písmen a slovného prvku „poistenie“ – 9 písmen. Ďalší rozdiel medzi porovnávanými označeniami z vizuálneho hľadiska je podľa prihlasovateľa aj v tom, že slovný prvok „Porovnanie“ zverejneného označenia sa začína veľkým písmenom a slovný prvok „poistenie“ staršej ochrannej známky sa začína malým písmenom a okrem farby sa ničím neodlišuje od slovného prvku „super“, s ktorým spolu splývajú. Slovné prvky „super“ a „sk“ porovnávaných označení nie sú vzhľadom na odlišný druh a veľkosť písma graficky podobné. Zverejnené označenie na rozdiel od staršej ochrannej známky nezdôrazňuje príponu „sk“ tučným písmom a ani použitím výraznej farby. Nezapísané označenie „superpoistenie“ neobsahuje koncovku „sk“ a so zverejneným označením má spoločný základ v slove „super“. Vo zverejnenom označení sa nachádzajú doplňujúce slovné prvky „poistenie, úvery, leasing“, staršia ochranná známka a ani nezapísané označenie takýto doplňujúci text neobsahuje. Porovnanie kolíznych označení z vizuálneho hľadiska prihlasovateľ uzavrel konštatovaním, že už na prvý pohľad je zrejмый rozdiel medzi nimi.

Porovnanie kolíznych označení zhrnul prihlasovateľ do záveru, že podmienka zhody alebo podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky, resp. nezapísaného označenia nie je splnená a keďže všetky podmienky podľa § 7 písm. a) a písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach musia byť splnené kumulatívne, námietky proti zápisu zverejneného označenia nie sú opodstatnené a nespĺňajú zákonné požiadavky.

Prihlasovateľ sa vo svojom vyjadrení ďalej zaoberal porovnaním kolíznych služieb, pričom uviedol, že zverejnené označenie je v triede 41 prihlasované pre služby, ktoré nesúvisia so službami, pre ktoré je

zapísaná staršia ochranná známka. K prihlasovaným službám v triedach 35 a 36 prihlasovateľ uviedol, že vzhľadom na veľký počet subjektov, ktoré poskytujú služby definované v uvedených triedach, nie je možné tvrdiť, že tieto služby sú spájané len so staršou ochrannou známkou alebo s nezapísaným označením.

K možnosti vzniku pravdepodobnosti zámenny medzi porovnávanými službami kolíznych označení prihlasovateľ uviedol, že o registráciu zverejneného označenia žiada za účelom poskytovania služieb porovnania produktov v oblasti poistenia, úverov a leasingu, pričom namietateľ sa obmedzuje na oblasť poistenia, osobitne na PZP. Zároveň prihlasovateľ konštatoval, že zverejnené označenie je dostatočne sémanticky, foneticky a aj vizuálne odlišné od staršej ochrannej známky. Prihlasovateľ poukázal na kombinovanú ochrannú známku č. 229624, ktorá je zapísaná pre služby v triedach triedy 35, 36 a 41 a je tvorená logom a slovnými prvkami „G tel genertel slovenské online poistenie“ a vedie verejnosť k záveru, že sú ňou označované služby poistenia poskytované online, t.j. identické služby, ako ponúka namietateľ, avšak nemožno tvrdiť, že v dôsledku toho by boli tieto služby alebo ochranné známky zameniteľné. Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti nie je možné dospieť k záveru, že označovanie služieb zverejnením označením by verejnosť viedlo k presvedčeniu, že služby ponúkané prihlasovateľom sú službami namietateľa.

Čo sa týka rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia a jeho používania v Slovenskej republike, ktoré nemá iba miestny dosah prihlasovateľ uviedol, že namietateľ preukázal len používanie nezapísaného označenia „superpoistenie“ a nie „superporovnanie“ alebo „super porovnanie“, t.j. úplne odlišného nezapísaného označenia a preukázal len spájanie nezapísaného označenia „superpoistenie“ s PZP a nie s poistením ako celkom. V rámci Slovenskej republiky viacerí poskytovatelia finančných služieb označujú svoje služby slovom „super“, preto nemožno tvrdiť, že slovný prvok „super“ evokuje vždy služby namietateľa. Ako aj z namietateľom predložených dokladov vyplýva, jeho spoločnosť si v očiach verejnosti budovala meno maximálne v oblasti PZP, označenie služieb slovným prvkom „super“ alebo „superpoistenie“ však nenadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre služby namietateľa v takom rozsahu, aby automaticky všetky služby v oblasti poisťovníctva, resp. až v oblasti celého finančného sektoru, boli verejnosťou spájané výlučne len so spoločnosťou namietateľa.

K rozsudkom, na ktoré sa namietateľ v námietkach odvoláva prihlasovateľ uviedol, že nesúvisia s predmetnými námietkami. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že tvrdenie namietateľa, že prihlasovateľ uznal oprávnenosť jeho nárokov sú nepravdivé, pretože ak by tak bolo, tak by prihlasovateľ netrval na zápise zverejneného označenia.

Na základe všetkých uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol, aby úrad zamietol predmetné námietky a zapísal prihlášku zverejneného označenia do registra ochranných známk.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. 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

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

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

- a) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známk úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka Spoločenstva 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 kombinované zverejnené označenie „superPorovnanie.sk poistenie, úvery, leasing“, číslo spisu POZ 1551-2012, proti ktorému námietky smerujú bolo podané 17.10.2012

prihlasovateľom insuria consulting, spol. s r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava a zverejnené vo Vestníku úradu 4.2.2013 pre služby v triedach 35, 36 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ SUPERPOISTENIE s.r.o., Sartorisova 11, 821 08 Bratislava je majiteľom kombinovanej ochrannej známky „superpoistenie.sk“ č. 224774 s právom prednosti od 8.11.2007, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 36 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 tovarov a služieb

Pri posudzovaní podobnosti služieb prihlasovaných pre zverejnené označenie a zapísaných služieb pre staršiu ochrannú známku je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými službami, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah.

Zverejnené označenie je prihlasované pre nasledovné služby:

trieda 35 – „*reklama; reklamná a propagačná činnosť; vydávanie, aktualizovanie a rozširovanie reklamných materiálov; zasielanie a doručovanie reklamných materiálov zákazníkom; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; podpora predaja pre tretie osoby; obchodné alebo podnikateľské informácie; zbieranie a zoradovanie údajov v podnikateľskej databáze; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; marketingové štúdie; uverejňovanie reklamných textov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; reprografia dokumentov*“,

trieda 36 – „*finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); informácie o poistení; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; uzatváranie poisťiek; poistenie (zdravotné); poisťky životné; sprostredkovanie poistenia; uzatváranie poisťiek proti požiaru; služby v oblasti peňažníctva, financovania a nehnuteľností*“,

trieda 41 – „*organizovanie a vedenie školení a kurzov; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení*“.

Staršia ochranná známka je okrem iného zapísaná pre nasledovné tovary a služby:

trieda 35 – „*reklamná činnosť, obchodná správa, obchodná administratíva, kancelárske práce, obchodná činnosť, obchodné poradenstvo, obchodný prieskum, marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, prenájom reklamných materiálov, reklama, reklamná a propagačná činnosť, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), sprostredkovanie obchodu s tovarom, televízna reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií na reklamné účely, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, zásielkové reklamné služby, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoradovanie údajov v počítačových databázach, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, organizovanie, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), spracovanie textov, organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja, prenájom reklamných priestorov, prenájom reklamných plôch, podpora predaja (pre tretie osoby) reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej, dátovej alebo informačnej siete, poskytovanie informácií a iných informačných produktov reklamného charakteru, prenájom reklamných, informačných a komunikačných miest, služby riadenia ľudských zdrojov, sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, sprostredkovanie uvedených služieb, činnosť účtovných poradcov, vedenie účtovnej evidencie*“,

trieda 36 – „*poisťovníctvo, služby v oblasti financovania, služby v oblasti peňažníctva, služby v oblasti nehnuteľností, finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti), finančné poradenstvo, služby v oblasti finančnictva, informácie o poistení, finančné konzultačné služby, konzultačné služby v oblasti poisťovníctva, poistenie proti nehodám, organizovanie dobročinných zbierok, organizovanie zbierok, platenie na splátky, zdravotné poistenie, poistenie (pri námornej preprave), uzatváranie poisťiek,*

životné poisťky, poisťno-technické služby (štatistika), poradenstvo v oblasti poistenia, záručná pôžička, pôžičky (financovanie), platobné prevody vykonávané elektronicky, finančné riadenie, sprostredkovanie (maklérstvo), sprostredkovanie poistenia, uzatváranie poisťiek proti požiaru, zúčtovacie banky (prevádzajúce bezhotovostné operácie), poistenie áut, poistenie majetku, poistenie osôb, všetky druhy poistenia, všetky spôsoby poistenia a poisťných služieb“.

Zverejnené označenie je v triede 35 prihlasované pre služby „reklama; reklamná a propagačná činnosť; vydávanie, aktualizovanie a rozširovanie reklamných materiálov; zasielanie a doručovanie reklamných materiálov zákazníkom; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; podpora predaja pre tretie osoby; obchodné alebo podnikateľské informácie; zbieranie a zoraďovanie údajov v podnikateľskej databáze; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; marketingové štúdie; uverejňovanie reklamných textov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; reprografia dokumentov“. Staršia ochranná známka je v tej istej triede okrem iného zapísaná aj pre služby „marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, reklama, reklamná a propagačná činnosť, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií na reklamné účely, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, prieskum trhu, podpora predaja (pre tretie osoby) reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej, dátovej alebo informačnej siete, poskytovanie informácií a iných informačných produktov reklamného charakteru“. Už zo samotného znenia porovnávaných služieb je zrejmé, že ide o služby, ktoré sú vo väčšine prípadov uvádzané zhodnými alebo synonymickými názvami v dôsledku čoho možno dotknuté služby hodnotiť ako zhodné a podobné, keďže je zrejmé, že ich účel, zameranie a spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú určené, sú v prípade prihlasovaných aj zapísaných služieb rovnaké.

V triede 36 je zverejnené označenie prihlasované pre služby „finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); informácie o poistení; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; uzatváranie poisťiek; poistenie (zdravotné); poisťky životné; sprostredkovanie poistenia; uzatváranie poisťiek proti požiaru; služby v oblasti peňažníctva, financovania a nehnuteľností“. Staršia ochranná známka je okrem iného v tej istej triede prihlasovaná aj pre široko definované pojmy „poisťovníctvo, služby v oblasti financovania“, ktoré v sebe zahŕňajú všetky prihlasované služby v triede 36. Vzhľadom na uvedené skutočnosti možno konštatovať, že kolízne služby porovnávaných označení sú zhodné, resp. podobné, pretože slúžia na rovnaký účel, sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov a zároveň aj predajné miesta a distribučné kanály sú zhodné.

Zverejnené označenie je v triede 41 prihlasované pre služby „organizovanie a vedenie školení a kurzov; zabezpečovanie výcvikových kurzov a školení“, ktoré nemožno vzhľadom na ich odlišný a konečný účel považovať za zhodné, resp. podobné so zapísanými službami staršej ochrannej známky.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1551-2012)

Staršia ochranná známka (OZ 224774)



Pri porovnaní zverejneného označenia a staršej ochrannej známky ide o porovnanie dvoch kombinovaných označení, pričom je potrebné zdôrazniť a následne zohľadniť pri porovnaní kolíznych označení, že zhodný slovný prvok „super“ kolíznych označení možno považovať len za prvok pochvalný a slovný prvok „poistenie“ možno vzhľadom na prihlasované ako aj zapísané služby považovať len za prvok opisný.

Z vizuálneho hľadiska je už na prvý pohľad zrejmý rozdiel medzi porovnávanými označeniami spočívajúci v ich farebnosti (zverejnené označenie je v šedo-fialovom vyhotovení, pričom za dominantnú farbu možno považovať fialovú a staršia ochranná známka v šedo-červenom vyhotovení, pričom za dominantnú farbu možno považovať červenú), ako aj v použití rozdielného grafického prvku (zverejnené označenie má na začiatku graficky prvok dvoch šípok, pričom fialová šípka smeruje hore a šedá šípka smeruje dole a staršia ochranná známka má na začiatku umiestnený grafický prvok - výraznú červenú guľu, ktorá je z hornej a dolnej strany umiestnená do zátvoriek), či v rozdielnom počte slovných prvkov (zverejnené označenie je tvorené viacerými slovnými prvkami - super, porovnanie, poistenie, úvery, leasing a príponou „sk“ a staršia ochranná známka je tvorená dvomi slovnými prvkami super, poistenie a príponou „sk“). V neposlednom rade rozdiel medzi porovnávanými označeniami spočíva v dominantnom slovnom prvku, pričom za dominantný slovný prvok zverejneného označenia možno považovať slovný prvok „Porovnanie“, ktorý je od ostatných slovných prvkov odlišný fialovou farbou a ako aj skutočnosťou, že ako jediný slovný prvok zverejneného označenia má prvé začiatkové písmeno veľké a za dominantný slovný prvok staršej ochrannej známky vzhľadom na farebné odlišenie možno považovať spojenie „poistenie.sk“. Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti možno konštatovať, že zverejnené označenie je spôsobilé pri vizuálnom vnímaní vyvolať odlišný vizuálny vnem ako staršia ochranná známka.

Z fonetického hľadiska bude staršia ochranná známka reprodukováaná ako „superpoistenie.sk“ a zverejnené označenie ako „superporovnanie.sk poistenie, úvery, leasing“ prípadne vzhľadom na zvyklosti bežného spotrebiteľa skracovať dlhšie označenia, zaznie len skrátená verzia zverejneného označenia „superporovnanie.sk“. Vzhľadom na skutočnosť, že v prípade porovnávaných označení zaznie zhodný slovný prvok „super“ (na ich začiatku), prípadne aj zhodný slovný prvok „poistenie“ (nachádzajúci sa na rozličných miestach v porovnávaných označeniach), ako aj vzhľadom na rozdielny počet slovných prvkov, ktoré majú vplyv na odlišnú dĺžku, rytmus a intonáciu vyslovených porovnávaných označení možno konštatovať len nízku mieru podobnosti z fonetického hľadiska. Avšak, keď zoberieme do úvahy skrátenú formu zverejneného označenia možno uznať čiastočnú fonetickú podobnosť (rovnaký začiatok/koniec, rytmus, intonácia).

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za 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. Zhodný slovný prvok „super“ porovnávaných označení možno ako už bolo uvedené z významového hľadiska považovať za prvok pochvalný, ktorý poukazuje na kvalitu poskytovaných služieb, a preto možno konštatovať, že v prípade zverejneného označenia je zrejmé, že z významového hľadiska ho bude bežný spotrebiteľ vnímať ako „perfektné, skvelé, resp. vynikajúce porovnanie úverov, poistenia a leasingu“. Staršiu ochrannú známku bude vnímať ako „perfektné, skvelé, resp. vynikajúce poistenie“. Prípona „sk“ z významového hľadiska poukazuje na skutočnosť, že služby kolíznych označení sú poskytované online. Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že porovnávané označenia nie sú zo sémantického hľadiska podobné, pretože prekrývanie významu vo vzťahu k poskytovaniu porovnania rôznych poistení od rôznych subjektov bude spotrebiteľ vnímať rozdielne ako samotné poskytovanie poistenia.

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. Nižšia miera podobnosti porovnávaných označení môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti porovnávaných tovarov a služieb a naopak.

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 považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb. Námietskami boli dotknuté služby z finančnej oblasti, ktoré sú finančne náročnejšie a zaväzujúce na dlhšie časové obdobie, a preto z pohľadu priemerného spotrebiteľa vnímanie takýchto označení nebýva povrchné,

ale práve naopak vníma ich ako celok, vrátane detailov. Vzhľadom na uvedené, preto možno konštatovať, že spotrebiteľ bude dotknutým službám venovať vyššiu mieru pozornosti.

Na základe celkového hodnotenia podobnosti zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou možno dospieť ku konštatovaniu jej neexistencii. Uvedené konštatovanie vyplýva najmä z ich vizuálnej odlišnosti, ako aj z významových rozdielov, ktoré nie je spôsobilá preklenúť ani určitá miera podobnosti porovnávaných označení z fonetického hľadiska. Vzhľadom na skutočnosť, že porovnávané označenia nie je možné z pohľadu spotrebiteľa na základe ich odlišností hodnotiť ako podobné, nemožno dospieť ani k existencii pravdepodobnosti zámene porovnávaných označení v súvislosti s prihlasovanými službami v triedach 35 a 36, ktoré boli posúdené ako zhodné, resp. podobné so zapísanými službami staršej ochrannej známky v tých istých triedach, keďže zistená zhoda, resp. podobnosť porovnávaných služieb nie je spôsobilá kompenzovať zistenú odlišnosť kolíznych označení, ku ktorej prispieva aj vyššia miera pozornosti relevantného spotrebiteľa. Na základe všetkých uvedených skutočností je nutné dospieť k záveru, že na strane spotrebiteľskej verejnosti nemožno predpokladať, že by dochádzalo k zámene porovnávaných označení, resp. k vyvolaniu asociácie medzi nimi.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti je potrebné konštatovať, že podmienka zhody alebo podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky nie je splnená a keďže všetky podmienky podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach musia byť splnené kumulatívne, námietky proti zápisu zverejneného označenia nie sú opodstatnené.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. f) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ak je označenie zhodné alebo podobné s nezapísaným označením alebo iným označením používaným v obchodnom styku, ktoré týmto používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciú spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky a takéto označenie nemá iba miestny dosah.

Vznik práva k nezapísanému označeniu, resp. inému označeniu používanému v obchodnom styku zákon o ochranných známkach v zmysle citovaného ustanovenia vymedzuje podmienkou používania takéhoto označenia v obchodnom styku pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia a súčasne podmienkou nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám. Predpokladom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je spravidla dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie označenia, ktoré spôsobí, že si relevantná verejnosť bude toto označenie spájať s tovarmi alebo službami konkrétnej osoby, t. j. s osobou používajúcou označenie, čím sa toto označenie vžije pre určitého používateľa a jeho tovary a služby. Pri skúmaní naplnenia podmienok tohto námietkového dôvodu je preto potrebné posúdiť, či namietané označenie používaním v obchodnom styku nadobudlo rozlišovaciú spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa, a to pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia, a či toto označenie nemá len miestny dosah. Ďalej musí byť splnená podmienka zhodnosti či podobnosti zverejneného označenia s označením namietateľa. Všetky tieto podmienky musia byť splnené kumulatívne.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1551-2012)



Nezapísané označenie

superpoistenie.sk

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie slovného nezapísaného označenia a kombinovaného zverejneného označenia. Nezapísané označenie je tvorené slovnými prvkami „super“ a „poistenie“, ktoré sú vedľa seba a pôsobia ako jednoliaty celok a príponou „sk“. Vizuálny vnem zverejneného označenia ovplyvňuje hlavne jeho grafická úprava, jeho farebné vyhotovenie ako aj použitie viacerých slovných prvkov, medzi ktorými sú aj slovné prvky „super“, „poistenie“ prípona „sk“, ktorými je tvorené nezapísané označenie. Avšak pri zohľadnení celkovej grafickej úpravy a farebnosti zverejneného označenia možno vylúčiť existenciu vizuálnej podobnosti s nezapísaným označením.

Pri porovnaní zverejneného označenia s nezapísaným označením **z fonetického a sémantického hľadiska** sa možno odvolať na závery prijaté pri porovnaní zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou.

Z komplexného hľadiska hodnotenia podobnosti zverejneného označenia s nezapísaným označením je dôvodný záver, že porovnávané označenia nie sú podobné a relevantný spotrebiteľ s priemernou až vyššou mierou pozornosti ich dokáže aj za predpokladu použitia na podobných alebo rovnakých službách rozlíšiť, pretože zverejnené označenie je vďaka svojmu grafickému stvárneniu ako aj farebnosti spôsobilé vyvolať jedinečný vizuálny vnem.

Celkové zhodnotenie

Na základe uvedených konštatovaní je nutné dospieť k záveru, že nebola splnená jedna z kumulatívnych podmienok obsiahnutých v uplatnenom námietkovom ustanovení, a to zhodnosť alebo podobnosť zverejneného označenia s nezapísaným označením alebo iným označením používaním v obchodnom styku, preto nebolo posudzované naplnenie ďalších podmienok ustanovenia § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, keďže by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

Čo sa týka rozhodnutí súdov Slovenskej republiky, na ktoré poukázal namietateľ je potrebné uviesť, že každé konanie vo veciach ochranných znáмок je samostatným správny konaním, v ktorom úrad rozhoduje na základe správnej úvahy s ohľadom na skutkový stav, v konaní predložené dôkazné prostriedky a špecifiká konkrétneho prípadu.

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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ing. Ingrid Brežňanová
vedúca
oddelenia sporových konaní

Doručiť:

Ing. Mária Máčajová
Bajzova 8
949 01 Nitra

Ing. Ivan Belička
Švermova 21
974 04 Banská Bystrica