



Banská Bystrica 7.4.2016
POZ 1012-2012 /N-56-2016/Gas

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS), Mierová 56, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, zastúpeného v konaní spoločnosťou Patent Iurist s.r.o., Advokátska, patentová a známková kancelária, Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „REALITNÁ KOMORA SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ do registra ochranných známk, prihláseného 19.6.2012 prihlasovateľom BYTY CZ, s.r.o., Nad Želivkou 499, 164 00 Praha 6 - Nebušice, Česká republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1012-2012 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.10.2012, 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 „REALITNÁ KOMORA SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1012-2012 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 27.12.2012 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu prihlasovaných tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že je prihlasovateľom slovnej ochrannej známky „Realitná komora Slovenskej republiky“, číslo spisu POZ 5883-2009, ktorá je foneticky a sémanticky zhodná so zverejneným označením a čiastočne zhodná aj po stránke vizuálnej.

Namietateľ poukázal na skutočnosť, že v oblasti trhu s nehnuteľnosťami je činný od roku 1998 a počas tohto obdobia si vybudoval v danej oblasti spoločenských vzťahov dobré meno, s čím je spojená aj registrácia viacerých ochranných známk. V súčasnosti je majiteľom slovnej ochrannej známky „Slovenská komora realitných maklérov č. 229188, slovnej ochrannej známky „Slovenská komora obchodníkov s nehnuteľnosťami“ č. 229189, slovnej ochrannej známky „Komora realitných maklérov Slovenska“ č. 229395, slovnej ochrannej známky „Komora obchodníkov s nehnuteľnosťami Slovenska“ č. 229396, slovnej ochrannej známky „Komora realitných kancelárií“ č. 229305, kombinovanej ochrannej známky „ZDRUŽENIE REALITNÝCH KANCELÁRIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ č. 187955 a kombinovanej ochrannej známky „NARKS NÁRODNÁ ASOCIÁCIA REALITNÝCH KANCELÁRIÍ SLOVENSKA“ č. 202706.

Namietateľ zdôraznil, že všetky uvedené ochranné známky sú v prevažnej miere zapísané pre rovnaký rozsah tovarov a služieb ako zverejnené označenie a nezanedbateľnou je aj skutočnosť, že ochranná známka č. 202706 obsahuje obrazový prvok stvárňujúci korunu, ktorý je vizuálne podobný prvku obsiahnutému vo zverejnenom označení.

Z uvedeného namietateľ vyvodil pravdepodobnosť zameniteľnosti zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami a možnosťou vyvolania mylnej predstavy u priemerného spotrebiteľa o pôvode

prihlasovaných tovarov alebo služieb, ktoré by spotrebiteľ mohol považovať za tovary a služby pochádzajúce priamo od namietateľa alebo od subjektu s ním hospodársky prepojeného.

Namietateľ spolu s podaním námietok predložil kópiu výpisu z českého obchodného registra v súvislosti so spoločnosťou prihlasovateľa, výtlačok z prihlasovateľovej internetovej stránky, výtlačok z internetovej stránky občianskeho združenia Realitná komora Slovenskej republiky, kópiu výpisu z registra občianskych združení v súvislosti so združením namietateľa a poukázal na spisy vedené úradom v súvislosti s jednotlivými staršími ochrannými známkami namietateľa.

Podľa názoru namietateľa zverejnené označenie nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb namietateľa, a preto navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia v celom rozsahu zamietol.

Listom úradu z 1.2.2013 boli námietky odoslané prihlasovateľovi s informáciou, že vzhľadom na prebiehajúce konanie o prihláške ochrannej známky, číslo spisu POZ 5883-2009, na ktorú sa namietateľ v podaných námietkach okrem iného odvolával, bude lehota na vyjadrenie sa prihlasovateľovi stanovená až po ukončení konania o uvedenej prihláške ochrannej známky.

Listom z 23.9.2015 úrad vyzval prihlasovateľa na vyjadrenie k predmetným námietkam a informoval ho, že spomedzi ochranných známk, na ktoré sa namietateľ odvolal, sú aktuálne v registri ochranných známk ako platné zapísané dve ochranné známky, a to č. 187955 a č. 202706.

Prihlasovateľ vo vyjadrení, doručenom úradu po predĺžení lehoty 20.1.2016, odmietol podané námietky a uviedol, že zverejnené označenie nie je podobné ani jednej z dvoch platných starších ochranných známk. Prihlasovateľ zdôraznil že vizuálne a foneticky sú porovnávané označenia úplne odlišné a určitá sémantická podobnosť vyplýva zo skutočnosti, že ide o subjekty pôsobiace na trhu s realitami.

Stupeň odlišnosti medzi zverejneným označením a staršími ochrannými známkami je taký veľký, že ani pri ich použití pre vhodné tovary a služby neexistuje pravdepodobnosť zámery na strane spotrebiteľskej verejnosti.

Prihlasovateľ na základe uvedeného požiadal úrad o zamietnutie podaných námietok.

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.

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 zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery 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 (*ochranná známka EÚ*) so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška kombinovanej ochrannej známky „REALITNÁ KOMORA SLOVENSKEJ REPUBLIKY“, číslo spisu POZ 1012-2012, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 19.6.2012 prihlasovateľom BYTY CZ, s.r.o., Nad Želivkou 499, 164 00 Praha 6 - Nebušice, Česká republika a zverejnená vo Vestníku úradu 2.10.2012 pre tovary a služby v triedach 16, 35, 36 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS), Mierová 56, 821 05 Bratislava, Slovenská republika je majiteľom:

- kombinovanej ochrannej známky „ZDRUŽENIE REALITNÝCH KANCELÁRIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ č. 187955 (ďalej „prvá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 24.7.1997, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35, 36 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a
- kombinovanej ochrannej známky „NARKS NÁRODNÁ ASOCIÁCIA REALITNÝCH KANCELÁRIÍ SLOVENSKA“, č. 202706 (ďalej „druhá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 5.6.2001, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35, 36 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ sa v podaní námietok odvolal okrem uvedených platných kombinovaných ochranných známk aj na prihlášku ochrannej známky, číslo spisu POZ 5883-2009, ktorá bola zamietnutá prvostupňovým rozhodnutím úradu zn. POZ 5883-2009/Z – 392-2014 z 8.9.2014, ktoré bolo potvrdené druhostupňovým rozhodnutím zn. POZ 5883-2009 II/38-2015 z 30.4.2015 (právoplatnosť 11.5.2015), na ochrannú známku č. 229188, ktorá bola vyhlásená za neplatnú prvostupňovým rozhodnutím úradu zn. POZ 5878-2009/OZ 229188 – I/12-2014 zo 7.2.2014, ktoré bolo potvrdené druhostupňovým rozhodnutím úradu zn. POZ 5878-2009/OZ 229188 II/57-2015 zo 6.7.2015 (právoplatnosť 8.7.2015), na ochrannú známku č. 229189, ktorá bola vyhlásená za neplatnú prvostupňovým rozhodnutím úradu zn. POZ 5879-2009/OZ 229189 – I/13-2014 zo 7.2.2014, ktoré bolo potvrdené druhostupňovým rozhodnutím úradu zn. POZ 5879-2009/OZ 229189 II/58-2015 zo 6.7.2015 (právoplatnosť 8.7.2015), na ochrannú známku č. 229305, ktorá bola vyhlásená za neplatnú prvostupňovým rozhodnutím úradu zn. POZ 5882-2009/OZ 229305 – I/16-2014 zo 7.2.2014, ktoré bolo potvrdené druhostupňovým rozhodnutím úradu zn. POZ 5882-2009/OZ 229305 II/61-2015 zo 6.7.2015 (právoplatnosť 8.7.2015), na ochrannú známku č. 229395, ktorá bola vyhlásená za neplatnú prvostupňovým rozhodnutím úradu zn. POZ 5880-2009/OZ 229395 – I/14-2014 zo 7.2.2014, ktoré bolo potvrdené druhostupňovým rozhodnutím úradu zn. POZ 5880-2009/OZ 229395 II/59-2015 zo 6.7.2015 (právoplatnosť 8.7.2015), a na ochrannú známku č. 229396, ktorá bola vyhlásená za neplatnú prvostupňovým rozhodnutím úradu zn. POZ 5881-2009/OZ 229396 – I/15-2014 zo 7.2.2014, ktoré bolo potvrdené druhostupňovým rozhodnutím úradu zn. POZ 5881-2009/OZ 229396 II/60-2015 zo 6.7.2015 (právoplatnosť 8.7.2015). Vzhľadom na zamietnutie a neplatnosť uvedených práv namietateľa nie je možné na tieto v predmetnom rozhodnutí prihliadať.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a platných kombinovaných ochranných známk namietateľa č. 187955 a 202706 vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlasované pre nasledovné tovary a služby:

- v triede 16** – „papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačoviny; knižárske výrobky; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na papier a na použitie v domácnosti; potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov; obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačiarenské písmo; štočky“;
- v triede 35** – „propagačná činnosť, reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; kancelárske práce“;
- v triede 36** – „poisťovníctvo, finančné služby, peňažníctvo, služby v oblasti nehnuteľností“;
- v triede 41** – „výchova; vzdelávanie; zábava; športové a kultúrne aktivity“.

Prvá staršia ochranná známka (OZ č. 187955) je zapísaná pre nasledovné služby:

- v triede 35** – „reklamná činnosť, administratívne práce“;
- v triede 36** – „služby sprostredkovania v oblasti nehnuteľností“;
- v triede 41** – „zabezpečovanie výcvikov, kurzov, školení“.

Druhá staršia ochranná známka (OZ č. 202706) je zapísaná pre nasledovné služby:

- v triede 35** – „organizovanie komerčných veľtrhov a výstav nehnuteľností“;

v triede 36 – „*realitné kancelárie, organizovanie a prevádzkovanie búrz nehnuteľností*“;
v triede 41 – „*vzdelávanie, organizovanie a vedenie seminárov, konferencií, kongresov a sympózií, vydávanie kníh a časopisov, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových*“.

Pred samotným porovnaním tovarov a služieb je potrebné uviesť, že na účely posúdenia podobnosti tovarov alebo služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámieny, nie je rozhodné formálne zatriedenie tovarov alebo služieb do konkrétnej triedy, ale zohľadňujú sa všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým ich povahu, 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 určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti označení mohol byť uvedený do omylu, čo sa týka výrobcu alebo poskytovateľa predmetných tovarov.

Zverejnené označenie je v triede 16 prihlasované pre „*tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie*“, teda tovary, ktoré sú nevyhnutným produktom vydavateľskej a publikačnej činnosti. Uvedené tovary sú doplnkové k službám zapísaným v triede 41 pre druhú staršiu ochrannú známku „*vydávanie kníh a časopisov, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových*“. Porovnávané tovary a služby majú rovnakých poskytovateľov a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti, a preto sú považované za podobné.

Prihlasované tovary „*vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov*“ sú dôležité pre poskytovanie služieb „*zabezpečovanie výcvikov, kurzov, školení*“ (zapísané v triede 41 pre prvú staršiu ochrannú známku) a takisto „*vzdelávanie*“ (zapísané v triede 41 pre druhú staršiu ochrannú známku). Prihlasované tovary, ktorými môžu byť rôzne druhy tlačovín a pomôcok používaných vo vzdelávacom procese, a zapísané služby týkajúce sa vzdelávania sa vzájomne dopĺňajú. Keďže poskytovatelia vzdelávania, kurzov či školení súčasne ponúkajú aj vzdelávacie materiály rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti a účel uvedených tovarov a služieb je tiež rovnaký, ide o tovary a služby podobné.

Ostatné tovary prihlasované v triede 16 „*papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; piernický tovar a písacie potreby; lepidlá na papier a na použitie v domácnosti; potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačiarenské písmo; štočky*“ sa zreteľne líšia svojou povahou, účelom a spôsobom použitia od služieb zapísaných pre obe staršie ochranné známky v triedach 35, 36 aj 41, ktoré možno vo všeobecnosti charakterizovať ako služby v oblasti reklamy, nehnuteľností, vzdelávania či vydavateľstva. Prihlasované tovary a služby zapísané pre staršie ochranné známky nie sú podobné.

V triede 35 je zverejnené označenie prihlasované pre služby „*propagačná činnosť, reklama*“ a prvá staršia ochranná známka je zapísaná v rovnakej triede pre službu „*reklamná činnosť*“. Vzhľadom na to, že ide v podstate o rovnaké pomenovanie služieb, prípadne prostredníctvom synonym, sú tieto služby zhodné.

Rovnaké odôvodnenie a záver sa vzťahuje aj na porovnanie prihlasovanej služby „*obchodná administratíva*“ so službami „*administratívne práce*“ zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku. Tieto služby sú tiež zhodné.

Prihlasované služby „*pomoc pri riadení obchodnej činnosti; kancelárske práce*“ zahŕňajú najmä podporné činnosti, ktoré sa zameriavajú na vykonávanie každodenných úkonov potrebných pre podnik a na dosiahnutie obchodného zámeru. Pre prvú staršiu ochrannú známku zapísané „*administratívne práce*“ spočívajú okrem iného v efektívnom organizovaní ľudí a zdrojov s cieľom smerovať činnosti k dosiahnutiu obchodných cieľov. Patria sem činnosti ako nábor zamestnancov, príprava miezd, zostavovanie výpisov z účtu, príprava daní a pod. Z uvedeného je zrejmá vzájomná súvislosť medzi prihlasovanými a zapísanými službami spočívajúca v ich povahe, účele a spôsobe poskytovania. Tieto služby zvyčajne pochádzajú od rovnakého poskytovateľa. Ide o služby podobné.

V triede 36 sú prihlasované „*služby v oblasti nehnuteľností*“, pričom prvá staršia ochranná známka je zapísaná v rovnakej triede pre „*služby sprostredkovania v oblasti nehnuteľností*“ a druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre „*realitné kancelárie, organizovanie a prevádzkovanie búrz nehnuteľností*“. Keďže uvedené prihlasované a zapísané služby sa zreteľne prelínajú a týkajú činností v rovnakej oblasti nehnuteľností, možno ich posúdiť ako zhodné a/alebo podobné.

Ostatnými prihlasovanými službami sú „*poisťovníctvo, finančné služby, peňažníctvo*“, ktoré sú poskytované finančnými a poisťovacími inštitúciami. Pre staršie ochranné známky zapísané služby v triede 36 („*služby sprostredkovania v oblasti nehnuteľností*“ – prvá staršia ochranná známka; „*realitné kancelárie, organizovanie a prevádzkovanie búrz nehnuteľností*“ – druhá staršia ochranná známka), ktoré zahŕňajú správu nehnuteľností, ohodnotenie nehnuteľností, ako aj poradenstvo a poskytovanie príslušných informácií. Činnosti realitných kancelárií spočívajú predovšetkým v nájdení majetku, v jeho sprístupnení potenciálnym kupcom a vo vystupovaní ako sprostredkovateľ.

Spotrebiteľská verejnosť jasne odlišuje služby realitného sprostredkovateľa od služieb finančných a poisťovacích inštitúcií. Spotrebiteľia neočakávajú, že im banka alebo poisťovňa nájde bývanie alebo naopak, že realitný sprostredkovateľ bude spravovať ich financie. Samotná skutočnosť, že k zakúpeniu nehnuteľností môže byť potrebné financovanie, alebo poistenie nehnuteľnosti nestačí na to, aby mohla byť konštatovaná podobnosť medzi prihlasovanými službami a službami, pre ktoré sú zapísané obe staršie ochranné známky v triede 36.

Zároveň je potrebné konštatovať, že uvedené prihlasované služby a ďalšie služby zapísané pre prvú a druhú staršiu ochrannú známku v triedach 35 a 41 sa takisto zreteľne líšia svojou povahou, účelom, ako aj ich poskytovateľmi. Prihlasované služby v porovnaní so všetkými službami prvej aj druhej staršej ochrannej známky nie sú podobné.

V triede 41 je zverejnené označenie prihlasované pre služby „*výchova; vzdelávanie*“, pričom prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre „*zabezpečovanie výcvikov, kurzov, školení*“ a druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre „*vzdelávanie*“. Uvedené služby sú buď pomenované rovnako, prípadne sa prelínajú a vzájomne spolu súvisia. Z uvedeného vyplýva, že ide o služby zhodné a/alebo podobné.

Prihlasované služby „*zábava*“ a pre druhú staršiu ochrannú známku zapísané „*vydávanie kníh a časopisov*“ sú službami doplnkovými a šírenými rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti. Prostredníctvom poskytovania zapísaných služieb môže byť naplnený cieľ služieb prihlasovaných, a to pobaviť spotrebiteľa, či spríjemniť mu voľný čas. Vzhľadom na uvedené dosahujú tieto služby nízku mieru vzájomnej podobnosti.

Prihlasované „*športové a kultúrne aktivity*“ sú tiež v nízkej miere podobné službám prvej staršej ochrannej známky - „*zabezpečovanie výcvikov, kurzov, školení*“ a službám druhej staršej ochrannej známky - „*vzdelávanie*“. Prihlasované služby môžu byť poskytované rovnakými podnikateľskými subjektmi, ktoré poskytujú služby v oblasti vzdelávania a zabezpečovania výcvikov, kurzov a školení. Tieto služby môžu byť navyše zacielené na rovnakú spotrebiteľskú verejnosť a môžu sa zhodovať vo svojom účele.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1012-2012)



Prvá staršia ochranná známka (OZ č. 187955)



Druhá staršia ochranná známka (OZ č. 202706)



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.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie kombinovaných označení vyznačujúcich sa už na prvý pohľad radom odlišných prvkov a celkovo odlišnou štruktúrou. Zverejnené označenie obsahuje obrazový prvok, ktorý môže byť vnímaný ako stvárnenie hradieb, či nejakej stavby vo všeobecnosti, ale zároveň aj ako nie celkom tradične znázornená koruna. Pod obrazovým prvkom sú umiestnené pod sebou slovné prvky „REALITNÁ KOMORA“ a pod nimi podstatne menším písmom sú napísané slovné prvky „SLOVENSKEJ REPUBLIKY“. Všetky slovné prvky zverejneného označenia sú vyhotovené v štandardnom type písma. Vďaka rozličnej veľkosti je zrejme, že slovné prvky zverejneného označenia „SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ sú zatižené ostatnými výrazne väčšími prvkami.

Prvá staršia ochranná známka je tvorená trojuholníkom rozdeleným na tri časti, z ktorých jedna je tvorená čiernymi a bielymi pruhmi zbiehajúcimi sa k vrcholu trojuholníka, vpravo je čierny trojuholník a vľavo sú slovné prvky napísané štandardným typom písma „ZDRUŽENIE REALITNÝCH KANCELÁRIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY“, ktoré sú usporiadané šikmo pod sebou tak, že vytvárajú chýbajúcu časť ľavej a spodnej strany trojuholníka. Druhá staršia ochranná známka má podobu pečate, je tvorená troma sústrednými kružnicami, v strede obsahuje výrazný prvok tvorený písmenami „NARKS“, kde písmeno „R“ je štylizované vďaka predĺženej a zaoblenej nožičke. Nad písmenom „R“ sa nachádza prvok obrazový, stvárňujúci korunu. Po obvode, medzi kružnicami rôznej hrúbky sú štandardným typom písma vyhotovené slovné prvky „NÁRODNÁ ASOCIÁCIA REALITNÝCH KANCELÁRIÍ SLOVENSKA“. Slovný prvok „SLOVENSKA“ je z oboch strán oddelený od ostatných slovných prvkov bodkami. Vzhľadom na umiestnenie v strede a tiež veľkosť písmen je dominantným prvkom druhej staršej ochrannej známky zoskupenie písmen „NARKS“.

Napriek obsiahnutiu rovnakých slovných prvkov „SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ vo zverejnenom označení a v prvej staršej ochrannej známke a ich čiastočnej zhode so slovným prvkom druhej staršej ochrannej známky „SLOVENSKA“ či čiastočnej zhode medzi slovným prvkom „REALITNÁ“ obsiahnutom vo zverejnenom označení a slovným prvkom „REALITNÝCH“, ktorý je súčasťou oboch starších ochranných známk, nemožno dospieť ku konštatovaniu vizuálnej podobnosti medzi zverejneným označením a prvou či druhou staršou ochrannou známkou. Uvedené prvky sú obklopené odlišnými obrazovými aj slovnými prvkami („KOMORA“ vo zverejnenom označení, „ZDRUŽENIE/KANCELÁRIÍ“ v prvej staršej ochrannej známke a „ASOCIÁCIA/KANCELÁRIÍ“ v druhej staršej ochrannej známke). Zaoblené stvárnenie hradieb/koruny vo zverejnenom označení verzus trojuholníky v prvej staršej ochrannej známke žiadne spoločné črty nevykazujú, a zároveň je potrebné uviesť, že hoci namietateľ odôvodňoval podobnosť zverejneného označenia s druhou staršou ochrannou známkou aj na základe zobrazenia koruny, tieto vyobrazenia sa od seba zreteľne líšia. V druhej staršej ochrannej známke ide jednoznačne o vyobrazenie koruny, kým obrazový prvok vo zverejnenom označení je spôsobilý asociovať dva objekty súčasne – korunu nesúcu evidentné odlišnosti od koruny obsiahnutej v druhej staršej ochrannej známke a zároveň predstavuje zobrazenie hradieb, či stavby. Navyše zakomponovanie týchto prvkov do zverejneného označenia a do druhej staršej ochrannej známky je takisto iné. Vyobrazenie označenia ako celkov vďaka usporiadaniu prvkov a ich odlišnostiam vedie k vytvoreniu rozdielnych vizuálnych vnemov všetkých porovnávaných označení.

Z fonetického hľadiska je porovnanie založené na zvukovom vneme vyvolanom slovnými prvkami obsiahnutými v porovnávaných označeniach. Zvuková realizácia zverejneného označenia má podobu „REALITNÁ KOMORA SLOVENSKEJ REPUBLIKY“, prípadne vzhľadom na dominanciu slovných prvkov „REALITNÁ KOMORA“ a zároveň na zvyklosti bežného spotrebiteľa skracovať dlhšie označenia, zaznie len skrátená verzia zverejneného označenia – „REALITNÁ KOMORA“.

Prvá staršia ochranná známka bude najpravdepodobnejšie reprodukováaná ako „ZDRUŽENIE REALITNÝCH KANCELÁRIÍ“, prípadne v úplnosti ako „ZDRUŽENIE REALITNÝCH KANCELÁRIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY“.

Druhá staršia ochranná známka bude zvukovo realizovaná prostredníctvom dominantných písmen vyslovených najpravdepodobnejšie ako „en-a-er-ka-es“ alebo „narks“ a pri úplnej reprodukcii všetkých slovných prvkov zaznejú navyše ešte slová „NÁRODNÁ ASOCIÁCIA REALITNÝCH KANCELÁRIÍ SLOVENSKA“.

Z uvedeného vyplýva, že pri skrátenej či dôslednej zvukovej realizácii slovných prvkov porovnávaných označení sa tieto líšia svojou dĺžkou, rytmom i intonáciou. Zhoda v slovných prvkoch obsiahnutých v označeniach či častiach slov (ako už bolo uvedené pri vizuálnom porovnaní) môže viesť vzhľadom na prítomnosť ďalších prvkov a odlišnosti v zakončeníach niektorých slovných prvkov len k minimálnej podobnosti zvukových vnemov zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky (na základe prvkov „SLOVENSKEJ REPUBLIKY“, pričom rovnaké znenie časti „REALITN-“ z prvkov „REALITNÁ“ verzus „REALITNÝCH“ je zanedbateľné, keďže sú inak zakončené a nachádzajú sa na odlišnej pozícii - prvý slovný prvok zverejneného označenia a druhý slovný prvok prvej staršej ochrannej známky).

Pri zvukovej realizácii zverejneného označenia („REALITNÁ KOMORA SLOVENSKEJ REPUBLIKY“) a druhej staršej ochrannej známky „NARKS NÁRODNÁ ASOCIÁCIA REALITNÝCH KANCELÁRIÍ SLOVENSKA“ napriek rovnako vysloveným hláskam („REALITN(Á)“/„SLOVENSK(EJ)“ verzus „REALITN(ÝCH)“/„SLOVENSK(A)“) je táto podobnosť pri reprodukcii ich slovných prvkov, či už úplnej alebo čiastočnej, výrazne redukovaná prítomnosťou prvkov, ktoré sú obsiahnuté vo zverejnenom označení a nie sú súčasťou zvukovej realizácie druhej staršej ochrannej známky a naopak, a preto možno pripustiť len minimálnu mieru ich fonetickej podobnosti.

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.

Slovné prvky zverejneného označenia nesú pre spotrebiteľskú verejnosť zrejmy význam, a to „KOMORA“ označuje profesijnú organizáciu združujúcu a obhajujúcu záujmy svojich členov a slovo „REALITNÁ“ je len bližším určením zamerania a obsahu činnosti komory týkajúcej sa nehnuteľností. Slovné spojenie „SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ je zemepisným určením poukazujúcim na miesto pôsobenia a poskytovania služieb. Slovné spojenie ako celok „REALITNÁ KOMORA SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ teda predstavuje profesijnú organizáciu realitných maklérov na Slovensku. Keďže slovné spojenie „Realitná komora Slovenskej republiky“ pomenúva konkrétnu organizáciu združujúcu profesionálov zaoberajúcich sa nehnuteľnosťami a pôsobiacich na území Slovenskej republiky, vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám, ide o označenie opisné, pretože poskytuje spotrebiteľovi informáciu o obsahu, zameraní a zemepisnom pôvode poskytovaných tovarov a služieb.

Slovné prvky obsiahnuté v prvej staršej ochrannej známke („ZDRUŽENIE REALITNÝCH KANCELÁRIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY“) majú pre spotrebiteľskú verejnosť tiež zrejmy význam vyjadrujúci, že ide o dobrovoľné zoskupenie ľudí, organizácií (ZDRUŽENIE KANCELÁRIÍ) so spoločným cieľom, teda v danom prípade zaoberajúcich sa nehnuteľnosťami (REALITNÝCH) a pôsobiacimi na Slovensku (SLOVENSKEJ REPUBLIKY). Tieto slovné prvky vo vzťahu k zapísaným službám sú opisné, poskytujúce priamu informáciu o obsahu, zameraní a zemepisnom pôvode poskytovaných služieb.

Slovné prvky druhej staršej ochrannej známky „NARKS NÁRODNÁ ASOCIÁCIA REALITNÝCH KANCELÁRIÍ SLOVENSKA“ nesú jasnú informáciu o spojení organizácií rovnakého druhu (ASOCIÁCIA KANCELÁRIÍ) so zameraním ich pôsobenia na nehnuteľnosti (REALITNÝCH) a vykonávajúcich činnosti na území Slovenska. Slovný prvok tvorený písmenami „NARKS“ bude porozumený ako zložený z iniciál slovných prvkov obsiahnutých v druhej staršej ochrannej známke. Aj v prípade tohto označenia sú slovné prvky ako nositelia informácií o obsahu, zameraní a zemepisnom pôvode označovaných služieb opisné.

Z uvedeného vyplýva, že porovnávané označenia sú zo sémantického hľadiska podobné do tej miery, že zverejnené označenie aj obe staršie ochranné známky obsahujú slovné prvky, ktoré môžu byť vnímané ako tlmočiace informáciu o zoskupení odborníkov z oblasti realít pôsobiacich na Slovensku, pričom je potrebné zdôrazniť, že táto podobnosť sa viaže na prvky opisné, ktorým nie je možné priznať potrebnú rozlišovaciu spôsobilosť.

Opisným slovným prvkom označení chýba rozlišovacia spôsobilosť. Keďže zverejnené označenie aj obe staršie ochranné známky sú však označeniami kombinovanými, je potrebná miera ich rozlišovacej spôsobilosti zabezpečená usporiadaním a grafickou úpravou slovných prvkov a obsiahnutím obrazových elementov. Celkovým vyhotovením tieto označenia sú spôsobilé zanechať zapamätateľný vnem vo vedomí spotrebiteľa, ktorý mu pomôže identifikovať konkrétny subjekt poskytujúci označované tovary alebo služby.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosť zámény medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámény musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb. Nižšia miera podobnosti porovnávaných označení môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti porovnávaných tovarov a služieb a naopak.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ 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. Námietkami boli dotknuté niektoré tovary v triede 16 a služby v triedach 35, 36 a 41. Keďže dotknuté služby v triede 36 sú finančne náročnejšie, mnohé z nich vedú k záväzkom na dlhšie časové obdobie a predstavujú určité finančné riziko pre spotrebiteľa, a ostatné tovary a služby (vyhodnotené ako zhodné alebo podobné službám zapísaným pre obe staršie ochranné známky) sú na ne priamo nadväzujúce, nebýva vnímanie takýchto označení z pohľadu priemerného spotrebiteľa povrchné, ale práve naopak vníma ich ako celok, berúc na zreteľ aj ich detaily. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že spotrebiteľ bude dotknutým tovarom a službám venovať vyššiu mieru pozornosti.

Z uvedeného porovnania označení vyplynulo, že z hľadiska vizuálneho vytvárajú rozdielne vizuálne vnemy vďaka usporiadaniu prvkov a ich odlišnostiam. Určitá miera fonetickej podobnosti bola konštatovaná pri porovnaní zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami, keďže v nich môžu odznieť rovnaké hlásky v rovnakom usporiadaní, prípadne celé slovné prvky. Tieto prvky sú však opisné a spotrebiteľ sa podľa nich nemôže orientovať pri identifikácii poskytovateľa tovarov alebo služieb. Rovnako tak zo sémantického hľadiska nájdená podobnosť v myšlienke tlmočenej všetkými tromi označeniami stráca svoju relevanciu pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény, keďže je založená na prvkoch bez rozlišovacej spôsobilosti. Tu je potrebné pripomenúť základné zásady posudzovania pravdepodobnosti zámény, ktoré sa zakladá na celkovom dojme vyvolanom porovnávanými označeniami so zohľadnením ich rozlišujúcich a prevládajúcich prvkov, pričom miera rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky a aj rozlišovacia spôsobilosť jednotlivých zložiek porovnávaných označení majú významný vplyv na konečné posúdenie pravdepodobnosti zámény.

Uvedené vedie ku konštatovaniu, že ak sa porovnávané označenia zblížujú v prvkoch s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, toto zvyčajne nevedie k pravdepodobnosti zámény, a to najmä vtedy ak porovnávané označenia obsahujú aj iné obrazové a/alebo slovné prvky.

Posúdenie podobnosti zverejneného označenia s oboma staršími ochrannými známkami pri ich zohľadnení ako celkov nevedie ku konštatovaniu existencie pravdepodobnosti ich zámény na strane spotrebiteľskej verejnosti. Odlišnosti medzi označeniami (obrazové prvky, grafická úprava a celková kompozícia označení) spočívajú v prvkoch, ktoré pútajú pozornosť spotrebiteľskej verejnosti a významne sa podieľajú na vytváraní celkového dojmu vyvolaného porovnávanými označeniami. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že odlišujúce prvky sú veľmi zreteľné a dobre vnímateľné a zapamätateľné, čím umožňujú spotrebiteľovi spoľahlivo odlišiť zverejnené označenie od prvej aj druhej staršej ochrannej známky, a to aj v prípade zhodných a podobných tovarov a služieb.

Zistená zhoda, resp. podobnosť porovnávaných tovarov a služieb nie je v danom prípade spôsobilá kompenzovať zistené odlišnosti označení, pričom uvedomenie si týchto skutočností relevantným spotrebiteľom je podporené vyššou mierou pozornosti venovanou výberu daných služieb a s nimi súvisiacich tovarov alebo služieb. Na základe všetkých uvedených skutočností je nutné dospieť k záveru, že na strane spotrebiteľskej verejnosti nemožno predpokladať, aby dochádzalo k zámene porovnávaných označení.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

Patent Iurist s.r.o.
Advokátska, patentová a známková kancelária
Dostojevského rad 5
811 09 Bratislava

MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.
P.O.Box 56
850 07 Bratislava 57