



*Banská Bystrica 3. 11. 2021*

*POZ 724-2021/Z-414-2021*

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 724-2021 z 11.3.2021 prihlasovateľa Srovnejto.cz a.s., Rohanské nábřeží 29, 186 00 Praha 8, Česká republika, ktorého v konaní zastupuje Mgr. PETR ŽIŽKA, advokátní kancelář, Sedláčkova 209/16, 301 00 Plzeň, Česká republika (ďalej „prihlasovateľ“),

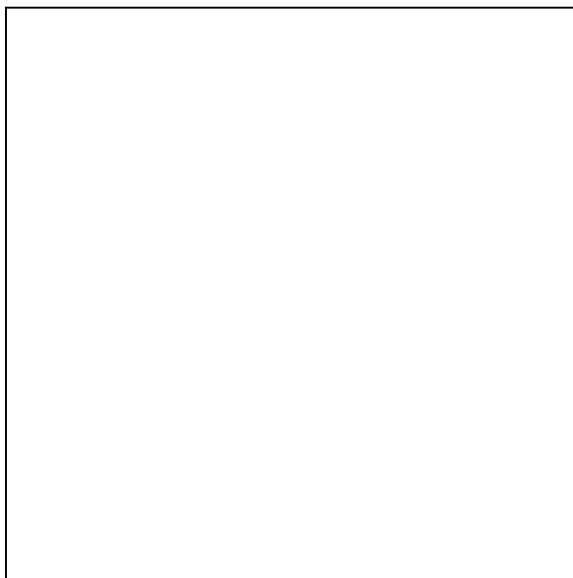
### **sa zamieta**

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 15.6.2021 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.


Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 724-2021 je obrazové označenie





mažďovanie a analyzovanie informácií a údajov vzťahujúcich sa k obchodnému manažmentu; aktualizovanie reklamných informácií v počítačových databázach; aktualizovanie reklamných materiálov; analýza reklamy; digitálny marketing; digitálne reklamné služby; on-line vydávanie reklamných textov; finančný marketing; hodnotenie vplyvu reklamy na cieľové skupiny; indexácia webových stránok pre obchodné alebo reklamné účely; poskytovanie informácií o riadení trhu; internetový marketing; inzercia automobilov určených na predaj prostredníctvom internetu; inzercia komerčných alebo obytných nehnuteľností; inzertné služby poskytované cez internet; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; konzultačné a poradenské služby a pomoc v oblasti reklamnej činnosti; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; manažment a administratívne služby; služby administratívnej podpory a administratívneho spracovania údajov; administratívne služby súvisiace s odporúčaniami pre poisťovacích agentov; služby hodnotenia riadenia obchodnej činnosti v priemyselných podnikoch; obchodné analýzy; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskumy trhu; služby porovnávania cien; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; analýzy nákladov; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné sprostredkovanie služieb predaja plynu, tepla a elektrickej energie; obchodné sprostredkovanie telekomunikačných služieb a služieb prístupu do internetových sietí“ **v triede 35**, „poisťovacie služby; bankové poistenie; cestovné poistenie; informácie o poistení prostredníctvom internetu a elektronických prostriedkov; finančné poradenské služby v oblasti životného poistenia; finančné poradenstvo a konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; finančné služby v oblasti poistenia; finančné služby v oblasti poistenia motorových vozidiel; hypotekárne bankové poistenie; hypotekárne poistenie; informácie a konzultácie v oblasti poisťovníctva; investičné služby týkajúce sa variabilného poistenia; elektronické spracovanie poisťných nárokov prostredníctvom počítačov; letecké poistenie; obchodné poistenie; služby poistenia zamerané na oblasť právnych služieb a právne poradenstvo; poistenie budov; poistenie; finančné informácie; finančné poradenské služby; poistenie hotelov; poistenie komodít; poistenie kancelárií; poistenie komunikačných prístrojov; poistenie motorových vozidiel; poistenie nehnuteľností (reálít); poistenie osobného majetku; poistenie právnych výdavkov; poistenie prepravovaného tovaru; poistenie pre prípad straty dokladov; poistenie proti požiaru; poistenie rizík týkajúcich sa splnenia podmienok času a nákladov; poistenie rizík týkajúcich sa prekročenia podmienok času a nákladov; poistenie úverového rizika (factoring); poistenie systémov proti krádeži; poistenie zodpovednosti tretích osôb; poisťovacie prieskumy; poisťovacie poradenstvo; finančné a peňažné služby; bankové služby; digitalizované finančné služby; finančné informácie; finančné poradenské a konzultačné služby; služby finančného plánovania“ **v triede 36**, „telekomunikačné služby; telefónne služby a mobilné telefónne služby; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; poskytovanie prístupu k obsahu webových stránok a portálov; poskytovanie a prenájom telekomunikačných zariadení a vybavenia“ **v triede 38**, „potrubná preprava palív; distribúcia a prenos elektriny; distribúcia paliva; dodávka tepla (distribúcia); rozvod vody; dodávka plynu (distribúcia); distribúcia a rozvod energie; informačné a poradenské služby týkajúce sa distribúcie energie; informačné služby týkajúcich sa prepravy ropy; poradenské služby vzťahujúce sa k rozvodom elektrickej energie; poskytovanie informácií vzťahujúcich sa k rozvodu elektriny; poskytovanie informácií vzťahujúcich sa na zásobovanie vodou; preprava a distribúcia zemného plynu a skvapalneného plynu; logistické služby v doprave; osobná doprava; rezervácie dopravy; autobusová doprava; rezervácie miesteniek na cestovanie; organizovanie prehliadok pamätihodností a okružných jász; služby sprievodcov a organizovanie ciest a výletov; doprava pri prehliadkach pamiatok; organizovanie exkurzií, jednodňových výletov a poznávacích výletov; organizovanie poznávacích zájazdov a exkurzií; poskytovanie vozidiel pre zájazdy a exkurzie; dopravné informácie; poradenské a rezervačné služby v doprave; rezervácie zájazdov a sprostredkovanie dopravných služieb (služby cestovných kancelárií); rozvod plynu a energie; sprostredkovanie dopravy; vybavovanie cestovných dokladov a víz na cesty do zahraničia (služby cestovných kancelárií); rezervácie leteniek“ **v triede 39** a „hostovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); požičiavanie počítačového softvéru; uchovávanie elektronických údajov; zálohovanie údajov mimo pracoviska; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby)“ **v triede 42** medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

**Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) z 15.6.2021** bolo prihlasovateľovi oznámené, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože mu chýba rozlišovacia spôsobilosť. Uvedené vyplynulo z toho, že predmetné označenie predstavuje pre relevantnú spotrebiteľskú verejnosť iba jednoduchú informáciu o prihlásených službách, ktorá však nie je ničím originálna a nedokáže zabezpečiť odlišenie nárokových služieb prihlasovateľa v triedach 35, 36, 38 a 39, ktoré možno hromadne označiť ako služby v oblasti poisťovníctva, finančné a bankové služby, telekomunikačné služby, služby v oblasti dopravy a prepravy tovaru, ľudí, a energií, obchodné sprostredkovateľské služby, od rovnakých služieb iných subjektov na trhu. Relevantná spotrebiteľská verejnosť bude slovné prvky predmetného označenia v súvislosti s prihlásenými


službami priamo a bez rozsiahlejšej analytickej úvahy vnímať iba ako názov internetovej domény, resp. ako adresu webovej stránky obsahovo zameranej na porovnávanie rôznych ponúk služieb v daných oblastiach (v oblasti finančných, poisťných, dopravných a telekomunikačných služieb). Zároveň, ostatné služby v triedach 35 a 42, pre ktoré bolo predmetné označenie taktiež prihlásené, predstavujú služby doplnkové a úzko súvisiace s vyššie uvedenými službami. Pokiaľ ide o grafickú úpravu predmetného označenia (čierna farba slovných prvkov označenia „porovnaj“ a „.sk“ oproti svetlomodrej farbe slovného prvku „to“; o niečo väčšie písmo v slovnom spojení „porovnajto“ oproti ostatnému slovnému prvku „.sk“; odporúčne menšie vyobrazenie trojuholníkového tvaru v písmene „o“ slovného prvku „to“ v porovnaní s veľkosťou tohto samotného slovného prvku), úrad ju posúdil ako minimálnu a potlačenú dominantným slovným prvkom, nesúcim informáciu o prihlásených službách. Použitý typ, veľkosť a farba písma, a ani trojuholníkový tvar v písmene „o“ slovného prvku označenia, nie sú ničím výnimočné ani originálne a prihlásenému označeniu nezabezpečujú rozlišovaciu spôsobilosť. To znamená, že ani kombinácia všetkých prvkov, ktorými je prihlásené označenie tvorené, nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesú jeho slovné prvky v spojení s vyššie uvedeným obrazovým prvkom a zabezpečiť tak prihlásenému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť.

Dňa 27.8.2021 bolo úradu doručené nesúhlasné stanovisko prihlasovateľa so správou úradu, v ktorom uviedol, že „Porovnajto.sk“ je webový portál, ktorý pomáha širokej verejnosti orientovať sa v poskytovaných poisťeniach, pôžičkách a úveroch. Predmetné označenie je prihlasovateľom intenzívne používané na celom území Slovenskej republiky od roku 2020, a to v spojitosti s porovnávaním poisťenia a pôžičiek, pričom mu nie je známe, že by bolo používané akýmkoľvek iným subjektom v akomkoľvek inom odbore činnosti. Webový portál „Porovnajto.sk“ podľa prihlasovateľa disponuje s viac ako 14-ročnými skúsenosťami, ktoré získalo v rámci projektov „Superpoistenie.sk“ a „Rychlepoistenie.sk“. Prihlasovateľ súčasne poukázal na obrazové ochranné známky č. zápisu 224774  a č. zápisu 235719

 zapísané úradom do registra ochranných známok (dôkazy č. 1 a 2), ktoré podľa jeho názoru nedisponujú vyššou rozlišovacou spôsobilosťou ako prihlásené označenie. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že má zapísané ako ochrannú známku v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky (ďalej „ÚPV ČR“) obdobné označenie  s č. zápisu 385590, čo doložil výpisom z registra ochranných známok ÚPV ČR (dôkaz č. 3). V tejto súvislosti súčasne uviedol, že ÚPV ČR nenamietal nedostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť v rámci konania o zápise ochrannej známky s č. zápisu 385590, hoci je táto tvorená doslovným prekladom slovenského slovného spojenia „Porovnaj to“ a rovnako tak obsahuje totožný obrazový prvok. Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení taktiež poukázal na ob-





razovú ochrannú známku s č. zápisu 250656 , ktorú úrad zapísal do registra ochranných známok, a ktorá podľa jeho názoru obsahuje slovné spojenie obvyklé v bežnom jazyku (dôkaz č. 4).

Prihlasovateľ ďalej konštatoval, že prihlásené označenie je z hľadiska priemerného spotrebiteľa zaužívané označenie s dobrým menom, ktoré je známe širokej verejnosti spotrebiteľov a nie je možné si ho zameniť so žiadnym iným konkurenčným označením. Uvedené tvrdenie je možné podľa prihlasovateľa podložiť údajom o počte klientov za rok, ktorý dosiahol 70 000 osôb, a taktiež 95% spokojnosťou klientov, čo podľa prihlasovateľa vyplýva z internetovej stránky <https://www.porovnajto.sk/>. Prihlasovateľ podotkol, že chce rozširovať povedomie o predmetnom označení prostredníctvom televíznej reklamy, ktorá má byť vysielaná TV skupinou J.G. (dôkaz č. 5). V reklamných spotoch bude prezentované prihlásené označenie v takej podobe, ktorá ho urobí pre širokú verejnosť jedinečným a nezameniteľným v porovnaní s inými konkurenčnými označeniami. Ďalej poukázal na propagáciu označenia „srovnejto.cz“ materskej spoločnosti, ktorá prebieha v rámci českého trhu. Propagácia prebieha prostredníctvom televíznych médií, pričom grafická úprava tohto označenia je totožná z grafickou úpravou prihláseného označenia (dôkaz č. 6). Uvedené tvrdenie sa prihlasovateľ snažil preukázať odkazom na internetovú stránku <https://www.youtube.com/watch?v=TJFtNjnv1hE>, ktorá obsahuje reklamný spot s obrazovým označením

 . Prihlasovateľ ďalej konštatoval, že predmetné označenie sa nespája s prihlásenými službami v triedach 35, 36, 39 a 42, a teda disponuje dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou vo vzťahu k týmto službám, čo podľa neho dokazujú skutočnosti uvedené v tomto vyjadrení a tiež doložené dôkazy. Opätovne zopakoval, že predmetné označenie je tvorené grafickým vyobrazením, kde slovné prvky „porovnaj“ a „.sk“ sú v čiernej farbe oproti tomu slovný prvok „to“ je vo svetlo modrej farbe, pričom písmo v slovnom spojení „porovnajto“ je odporúčne väčšie ako v slovnom prvku „.sk“. Zároveň je v písmene „o“ v slov-

nom prvku označenia „to“ namiesto klasického kruhu vyobrazený trojuholník, pričom prihlasovateľ považuje tento prvok za dostatočne dominantný a originálny na zabezpečenie rozlišovacej spôsobilosti.

Na podporu svojich tvrdení a za účelom prekonania namietaných zápisných prekážok podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach predložil prihlasovateľ taktiež nasledovné doklady:

- výpisy ochranných známk s č. zápisu 224774  , č. zápisu 235719  a č. zápisu 250656  z registra Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (dôkazy č. 1, 2 a 4);
- výpis ochrannej známky s č. zápisu 385590  z registra Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky (dôkaz č. 3);
- kópia dokumentu s názvom „Závazná objednávka a garancia nákupných podmienok vo vybraných médiách a dohoda o spolupráci“ medzi subjektami E. a O., datovaná 3.12.2020. Uvedený dokument nie je podpísaný spoločnosťou O., a taktiež sa na ňom nenachádza prihlásené označenie (dôkaz č. 5).
- kópia dokumentu s názvom „Závazná objednávka a garance nákupných podmienok ve vybraných médiách“ medzi subjektami E. a O., datovaná 29.10.2020. Uvedený dokument neobsahuje prihlásené označenie.

**Úrad opätovne preskúmal predmetné označenie** z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a to s prihliadnutím na vyjadrenie prihlasovateľa a ním predložené doklady, a opätovne musí konštatovať, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlišiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je nutné vziať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa, s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výluka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované. S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Úrad v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením opätovne uvádza, že prihlásené označenie je tvorené slovným prvkom „sk“ a spojením slov „porovnaj“ a „to“ bez medzier v štandardnom type malého tlačeneho písma, pričom vnútorný kruh písmena „o“ slovného prvku „to“ je nahradený drobným trojuholníkovitým tvarom. Súčasne slovné spojenie „porovnajto“ bez medzery je tvorené o niečo väčším písmom než slovný prvok „sk“. Grafická úprava označenia spočíva ďalej vo farebnom odlíšení slovných prvkov označenia, kde prvok „to“ je znázornený svetlo modrou farbou na rozdiel od ostatných prvkov označenia, ktoré sú znázornené farbou čiernou. Uvedená grafická úprava predmetného označenia (rozdielne farby a veľkosť písmen slovných prvkov) opticky oddeľuje prvky spojené do jedného slova na výrazy „porovnaj“ a „to“ a na slovný prvok „sk“. Slovný prvok „porovnaj“ predstavuje sloveso „porovnať“ v tvare rozkazovacieho spôsobu (v druhej osobe jednotného čísla) s významom *zistiť zhodné a rozdielne vlastnosti dvoch al. viacerých vecí, javov ap.* a slovný prvok „to“ tvorí ukazovacie zámeno, ktoré *všeobecne, súhrnne (bez rozdielu rodu) ukazuje alebo odkazuje na osobu alebo vec* (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, Veda, Bratislava, 2003). Prípona „sk“ predstavuje *internetovú národnú doménu najvyššej úrovne pre Slovensko* (In.: <https://sk.wikipedia.org/wiki/.sk>).


Vychádzajúc z uvedených skutočností úrad konštatuje, že vo vzťahu k prihláseným službám v triedach 35, 36, 38 a 39, ktoré možno hromadne označiť ako *služby v oblasti poisťovníctva, finančníctva a bankovníctva, služby hodnotenia riadenia obchodných činností, obchodné analýzy, obchodné alebo podnikateľské informácie, prieskumy trhu, služby porovnávaní cien, obchodné sprostredkovateľské služby, telekomunikačné služby, služby v oblasti dopravy a prepravy tovaru, ľudí a energií*, bude priemerný spotrebiteľ, ktorého predsta-

vuje široká verejnosť s priemerným stupňom pozornosti, reprezentovaná koncovými spotrebiteľmi týchto služieb, ako aj odborná verejnosť zameraná na oblasť obchodného sprostredkovania, finančných a poisťných služieb, telekomunikačných a dopravných služieb, prihlásené označenie okamžite a bez zbytočného uvažovania vnímať iba ako názov internetovej domény, resp. ako adresu webovej stránky obsahovo zameranej na porovnávanie rôznych ponúk služieb v daných oblastiach (v oblasti finančných, poisťných, dopravných a telekomunikačných služieb) a na sprostredkovanie týchto služieb. Túto skutočnosť, resp. uvedený význam prihláseného označenia nakoniec potvrdil aj prihlasovateľ vo svojom vyjadrení z 27.8.2021, keď uviedol, že „Porovnajto.sk je webový portál, ktorý pomáha širokej verejnosti sa orientovať v poskytovaných poisťniach, pôžičkách a úveroch. Svojou činnosťou zjednodušuje svojim klientom orientáciu v poskytovaných poisťniach, úveroch a pôžičkách a zároveň im svojimi službami šetrí čas aj financie“. Zároveň, ostatné služby, ktoré možno hromadne označiť ako reklamno-propagačné služby, služby v oblasti marketingu, obchodného manažmentu, obchodnej organizácie a obchodnej administratívy, služby databáz a softvérové služby, ako aj služby týkajúce sa tvorby, hostovania a udržiavania internetových stránok, v triedach 35 a 42, pre ktoré bolo predmetné označenie taktiež prihlásené, predstavujú služby doplnkové a úzko súvisiace s vyššie uvedenými službami, keďže sa tieto môžu využívať ako služby podporné pre služby porovnávania. Možno teda konštatovať, že prihlásené označenie nie je svojím obsahom originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať vyššie vymenované kategórie služieb a aby bol spotrebiteľ na jeho základe schopný identifikovať osobu, ktorá tieto služby poskytuje, resp. rozlíšiť služby jednej osoby od služieb inej osoby.


Čo sa týka grafickej úpravy prihláseného označenia, úrad vo vzťahu k nej uvádza, že na to, aby prihlásené označenie bolo spôsobilé na zápis do registra ochranných známok práve vďaka použitej grafickej úprave, táto musí byť dostatočne výrazná na odpútanie pozornosti spotrebiteľa od opisného významu slovných prvkov. Úrad zastáva názor, že umiestnenie slovných prvkov označenia „porovnaj“ a „to“ rozdielnej farby písma za sebou v prihlásenom označení nie je ničím výnimočné a pútavé, rovnako tak ani minimálny rozdiel veľkosti písma slovných prvkov „porovnajto“ a „sk“ tvoriacich prihlásené označenie, pretože v obchodných zvyklostiach sa bežne umiestňujú za sebou slovné prvky rôznych veľkostí a farieb, ktoré tvoria komerčné nápisy. Font písma prihláseného označenia je v zásade štandardný a rozdielne farby slovných prvkov (svetlo modrá - pri slove „to“ a čierna pri slovách „porovnaj“ a „sk“) tiež nie sú natoľko pútavé, aby pritiahli pozornosť spotrebiteľa. Pokiaľ ide o drobný trojuholníkový tvar nahrádzajúci štandardný kruhový vnútorný okraj písmena „o“ v slovnom prvku označenia „to“, tento spotrebiteľ pri kontakte s prihláseným označením, vzhľadom na jeho veľkosť, ani nemusí postrehnúť. Úrad v súlade so svojím vyjadrením z 15.6.2021 opätovne uvádza, že predmetný grafický prvok považuje z celkového vizuálneho hľadiska za minimálny a potlačiteľný dominantným slovným prvkom, nesúcim informáciu o prihlásených službách. Na základe uvedeného možno konštatovať, že grafická úprava prihláseného označenia nie je ničím výnimočná, výrazná či jedinečná, aby dokázala prihlásené označenie individualizovať a spotrebiteľ ju bude vnímať len ako doplnok či dekoráciu slovného spojenia „porovnajto.sk“. Z uvedeného vyplýva, že ani kombinácia všetkých prvkov, ktorými je prihlásené označenie tvorené, nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesú jeho slovné prvky a zabezpečiť tak prihlásenému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť.

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti úrad konštatuje, že prihlásené označenie ako celok vo vzťahu k nárokovým službám v triedach 35, 36, 38, 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb predstavuje označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, čím napĺňa zápisné výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Pokiaľ ide o zapísané známky, ktoré sú podľa názoru prihlasovateľa obdobné svojim obrazovým vyjadrením s predmetným označením, úrad uvádza, že každé zápisné konanie je samostatným konaním a pri rozhodovaní v ňom zohrávajú úlohu konkrétne skutkové okolnosti daného prípadu, ktoré musia byť zobrazené do úvahy, pričom významnú úlohu majúcu vplyv na výsledok konania môžu zohrávať aj drobné rozdiely. Pokiaľ ide o obrazové ochranné známky č. zápisu 224774, č. zápisu 235719 a č. zápisu 250656 (dôkazy č. 1, 2 a 4), tieto obsahujú okrem opisných slovných prvkov aj farebné obrazové prvky umiestnené na začiatku označenia (ako sú: dostatočne veľké a štylizované vyobrazenie tvorené červenými a bielymi kruhmi, kružnicami

a ich časťami v označení  ; dostatočne veľké a štylizované vyobrazenie dvoch farebne

kontrastne odlišných kosoštvorcov v označení  ; dostatočne veľké, farebne

kontrastné a štylizované vyobrazenie človeka s otvoreným dáždnikom v označení  ), ktoré nemožno považovať za zanedbateľné, resp. nepostrehnuteľné. Práve naopak, v dôsledku ich umiestnenia na

začiatku označení, veľkosti a farebnému kontrastu ich možno jednoznačne rozpoznať, pričom ide o netypické stvárnenia. Zároveň je nutné poznamenať, že len poukázanie na iné označenia, resp. zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť, napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu, funkciu ochrannej známky, nemôže viesť k jeho zápisu do registra ochranných známok. Zápisná spôsobilosť označení sa posudzuje vždy individuálne s ohľadom na špecifiká každého prípadu, a preto je zrejme, že závery z jedného prípadu nemožno automaticky vzťahovať na iný prípad. S ohľadom na uvedené možno považovať poukaz prihlasovateľa na vyššie uvedené označenia za irelevantný pre posúdenie predmetnej veci.

Pokiaľ ide o poukaz prihlasovateľa na ochrannú známku s č. zápisu 385590, ktorá bola zapínaná do registra ochranných známok vedeného ÚPV ČR a ktorej predmetom bolo označenie tvorené doslovným prekladom slovenského slovného spojenia „Porovnaj to“ s totožným obrazovým prvkom, je potrebné uviesť, že rozhodnutia úradov iných štátov nie sú pre úrad právne záväzné. Zároveň je potrebné podotknúť, že okolnosťou, ktorá ovplyvní posúdenie zápisnej spôsobilosti príslušného označenia nemôže byť rozhodnutie iného úradu v prospech prihlasovateľa, nakoľko nie je jasné, na základe akých okolností daný úrad rozhodol a či je jeho rozhodnutie v danej veci správne.

V súvislosti s možnosťou prekonania zápisnej prekážky vyplývajúcej z § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach úrad poukazuje na to, že jednou zo základných požiadaviek pre úspešné uplatnenie predmetného ustanovenia, a teda prekonanie konštatovanej zápisnej výluky, je preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je nárokované, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky. V prípade prihláseného označenia je preto potrebné, aby prihlasovateľ preukázal, že toto nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť do 11.3.2021, kedy bola prihláška ochrannej známky podaná. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že označenie, ktoré nemá dostatočnú inherentnú (vlastnú) rozlišovaciu spôsobilosť, môže rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby ním označované ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Povinnosť označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať spočíva v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach na osobe prihlasovateľa, t. j. prihlasovateľ nesie dôkazné bremeno. Pokiaľ prihlasovateľ v konaní nepredloží relevantné dôkazy dostatočné na to, aby úrad mohol konštatovať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti nedištinktívneho a opisného označenia, znáša procesnú zodpovednosť za to, že úrad nemal možnosť urobiť zistenie svedčiace v jeho prospech.


Prihlasovateľ za účelom prekonania namietaných zápisných prekážok predložil spolu so svojim vyjadrením zo dňa 27.8.2021 vyššie špecifikované doklady. K uvedenému úrad uvádza nasledovné.

Po otvorení odkazu na internetovú stránku <https://www.porovnajto.sk/> sa v spodnej časti tejto stránky nachádza jediný časový údaj v podobe ©2021, t. j. časový údaj, ktorý predstavuje aj obdobie po podaní prihlášky ochrannej známky, a preto nemožno na jeho základe vnímať predmetný odkaz, resp. internetovú stránku, ako jednoznačne preukazujúci konkrétne skutočnosti práve k dátumu pred podaním prihlášky ochrannej známky. Aj napriek skutočnosti, že na uvedenej stránke sa nachádza informácia o počte klientov za rok, ktorý mal dosiahnuť 70 000 osôb s 95% spokojnosťou, je potrebné zdôrazniť, že táto samotná informácia nemôže byť dôkazom preukazujúcim nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia. Takáto informácia musí byť doplnená vždy aj o ďalšie dôkazy, ktoré jej vierohodnosť, resp. záver o rozlišovacej spôsobilosti príslušného označenia podporujú. Zo všetkých prihlasovateľom doložených dôkazov nemožno vyvodiť takéto používanie predmetného označenia prihlasovateľom. Rovnako tak samotné poukázanie na existenciu internetovej stránky, na ktorej sa nachádza označenie v prihlásenej podobe, resp. ktorá má v názve doménového mena výraz „porovnajto.sk“, samo osebe bez ďalších dôkazov taktiež nesvedčí o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v prospech prihlasovateľa. Z doloženého odkazu nie je možné určiť návštevnosť tejto stránky, hodnoverne preukázať počet zákazníkov, ktorí v relevantnom období využívali príslušné služby prostredníctvom internetovej stránky, podiel v akom bolo prihlásené označenie zastúpené na trhu, časové údaje, ani skutočnosť, že toto označenie si spotrebiteľ spája práve s prihlasovateľom či iné rozhodujúce skutočnosti. Z doloženého odkazu na internetovú stránku taktiež nie je zrejme, ako predmetná stránka v čase pred podaním prihlášky ochrannej známky vyzerala, a preto nie je ani možné týmto samostatným doloženým odkazom preukázať používanie prihláseného označenia v uvedenom období.

Ďalej prihlasovateľ podotkol, že chce rozširovať povedomie o predmetnom označení prostredníctvom televíznej reklamy, ktorá má byť vysielaná TV skupinou J.G., kde v reklamných spotoch má byť prezentované

prihlásené označenie. Toto tvrdenie možno podľa prihlasovateľa vyvodit' z dokumentu s názvom „Závazná objednávka a garancia nákupných podmienok vo vybraných médiách a dohoda o spolupráci“ (dôkaz č. 5). K uvedenému je v prvom rade potrebné poznamenať, že tento dokument, nie je podpísaný spoločnosťou O. (t.j. jednou zo strán dohody), nenachádza sa v ňom údaj o prihlasovateľovi, a ani z neho nemožno vyvodit', že by sa týkal prihláseného označenia, keďže nijakým spôsobom neodkazuje na prihlásené označenie. Navyše, v predmetnej dohode je vyjadrený iba úmysel a vôľa subjektov v nej uvedených (E. a O.) uzavrieť v budúcnosti jednotlivé objednávky ohľadne nákupu reklamného priestoru a času v médiách, ktoré sú definované v tejto dohode (viď. bod č. 1 tejto dohody). Uvedený dôkaz teda nijakým spôsobom neosvedčuje reálne používanie prihláseného označenia prihlasovateľom vo vzťahu k nárokovým službám pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky.

Prihlasovateľ taktiež poukázal na propagáciu označenia „srovnejto.cz“ jeho materskej spoločnosti, ktorá prebieha v rámci českého trhu. Podotkol, že predmetná propagácia prebieha prostredníctvom televíznych médií, pričom grafická úprava propagovaného označenia „srovnejto.cz“ je totožná z grafickou úpravou prihláseného označenia. Uvedené tvrdenie sa prihlasovateľ snažil preukázať dokumentom s názvom „Závazná objednávka a garance nákupných podmienok ve vybraných médiích“ uzatvoreným medzi subjektami E. a O. (dôkaz č. 6), a taktiež odkazom na internetovú stránku <https://www.youtube.com/watch?v=TJFtNjnv1hE> s reklam-

ným spotom obsahujúcim označenie . Úrad v tejto súvislosti musí konštatovať, že pre posúdenie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia na základe jeho používania nie je relevantné poukázanie na používanie označenia podobného prihlásenému označeniu v jeho jazykových mutáciách tak, ako to vo svojom vyjadrení urobil prihlasovateľ. Navyše je potrebné zdôrazniť, že z ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach jednoznačne vyplýva, že nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia sa posudzuje ku dňu podania prihlášky pri zohľadnení územného princípu, čiže nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti musí byť viazané k územiu Slovenskej republiky. Preto poukázanie na prebiehajúcu propagáciu podobného označenia v rámci českého trhu a s tým súvisiace doklady nemožno uznať za relevantné na účely preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Samotné tvrdenia prihlasovateľa, že predmetné označenie je ním intenzívne používané naprieč celou Slovenskou republikou od roku 2020, a to v spojitosti s porovnávaním poistenia a pôžičiek, bez doloženia konkrétnych dokladov preukazujúcich tieto tvrdenia, nesvedčia v prospech konštatovania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia na základe jeho používania podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Taktiež k vyjadreniu prihlasovateľa o tom, že nemá vedomosť o používaní prihláseného označenia inými subjektmi, je potrebné uviesť, že rozlišovacia spôsobilosť prihlasovaného označenia sa posudzuje na základe skutočností, že relevantná verejnosť môže toto označenie bezprostredne vnímať ako označenie obchodného pôvodu predmetného tovaru alebo služby. Absencia predchádzajúceho používania nepredstavuje v tomto ohľade nevyhnutne údaj o takom vnímaní.

Vzhľadom na vyššie uvedené, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že prihlasovateľom predložené preukazné materiály, bez ďalších relevantných dôkazových materiálov, nepreukázali také používanie prihláseného označenia vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti a nárokovým službám, na základe ktorého by bolo možné konštatovať prekonanie absolútnych zápisných výluk vyplývajúcich z § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, úrad zotrváva na svojom stanovisku, že predmetné označenie nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

#### 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. Podľa § 40 ods. 5 cit. zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. 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. Zdena Hajnalová  
riaditeľka

Doručit:  
Mgr. Petr Žižka LL.M.  
Sedláčkova 209/16  
301 00 Plzeň