



Banská Bystrica 17. 2. 2014
POZ 5746-2012 /N-19-2014/St

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ, Levent Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No. 2, Beşiktaş, İSTANBUL, Turecko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Zivko Mijatovic and Partners s.r.o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „BONUS klub“ do registra ochranných známk, prihláseného 26.10.2012 prihlasovateľom SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, Slovenská republika, zastúpeným v konaní patentovým zástupcom Ing. Petrom Hojčušom, Patentová a známková kancelária, Osuského 1/A, 851 03 Bratislava 5 (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 5746-2012 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 „BONUS klub“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 5746-2012 (ďalej „zverejnené označenie“), boli 10.4.2013 podané námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je kombinované, bolo prihlásené 26.10.2012 pre tovary a služby v triedach 4, 9, 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a námietky sa týkajú všetkých prihlasovaných tovarov a služieb.

Namietateľ podanie predmetných námietok odôvodnil tým, že je majiteľom staršej kombinovanej medzinárodnej ochrannej známky „bonus net“ č. 931921 s právom prednosti v Slovenskej republike od 19.12.2006, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 35, 36 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ v súvislosti s prihlasovanými a zapísanými tovarmi uviedol, že tovary a služby v triedach 9 a 36 sú rovnaké a služby v triede 35 možno považovať za služby podobné alebo súvisiace. Čo sa týka tovarov v triede 4 zverejneného označenia, tieto možno podľa namietateľa považovať za tovary súvisiace s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 9, a to najmä s tovarmi „palivové čerpadlá pre čerpacie stanice“.

Ďalej sa namietateľ zaoberal porovnaním označení z jednotlivých hľadísk. Uviedol, že porovnávané označenia sa z vizuálneho hľadiska úplne zhodujú v slove „bonus“, resp. „BONUS“, ktoré je v porovnávaných označeniach umiestnené na ich začiatku, ktorý je spotrebiteľskou verejnosťou vnímaný prednostne. Podľa namietateľa sa porovnávané označenia líšia len v ich koncovej časti, kde slovo „net“, nachádzajúce sa v staršej ochrannej známke bolo nahradené slovom „klub“ vo zverejnenom označení. Slovné prvky porovnávaných označení sú z hľadiska ich dĺžky porovnateľné, pretože sú tvorené 8 resp. 9 písmenami. Podľa namietateľa dominantným prvkom oboch označení je slovo „bonus“ vs. „BONUS“, čo spôsobuje, že porovnávané označenia sú z vizuálneho hľadiska podobné aj napriek skutočnosti, že obsahujú

ďalšie odlišné prvky a sú z časti v inom farebnom vyhotovení.

Ďalej namietateľ uviedol, že fonetický vnem úvodnej časti porovnávaných označení je identický (bonus) a nakoľko sa spotrebiteľ pri rozlišovaní tovarov a služieb orientuje podľa úvodnej časti označení, tak aj podobnosť z fonetického hľadiska nemožno vylúčiť.

Podľa namietateľa slovné prvky „bonus net“ a „BONUS klub“ budú spotrebiteľia s veľkou pravdepodobnosťou vnímať tak, že ponúkajú určité výhody, resp. bonusy. Preto staršiu ochrannú známku budú spotrebiteľia vnímať ako určitú sieť (komplex) výhod, resp. bonusov a zverejnené označenie ako určitý klub (združenie) výhod, resp. bonusov, čím význam obidvoch porovnávaných označení je veľmi podobný. Na základe uvedenej skutočnosti namietateľ vyslovil svoj názor, že porovnávané označenia sú podobné aj zo sémantického hľadiska.

Namietateľ skonštatoval, že medzi porovnávanými označeniami môže dochádzať k pravdepodobnosti ich zámeny pri ich používaní na rovnakých a/alebo podobných tovaroch a službách.

Namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia nezapísal do registra ochranných známok pre všetky prihlasované tovary a služby v triedach 4, 9, 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 24.7.2013 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 2.12.2013, opísal porovnávané kombinované farebné označenia a uviedol, že pri posudzovaní podobnosti označení je nutné označenia vnímať jednak vcelku a jednak z hľadiska ich jednotlivých prvkov, pričom niektorý z prvkov nemôže byť pri posudzovaní zdôraznený alebo potlačený alebo posudzovaný oddelene od ostatných prvkov bez ohľadu na to, ako ochranná známka, resp. označenie pôsobí ako celok. Podľa prihlasovateľa všeobecne je nutné zobrať do úvahy, že označenia a ochranné známky sa posudzujú predovšetkým z hľadiska priemerného spotrebiteľa, ktorý neanalyzuje jednotlivé prvky označení, ale posudzuje ich a vníma ako celky.

Prihlasovateľ vyslovil názor, že porovnávané označenia sú ako celky dostatočne odlišné. Ich odlíšeniu napomáhajú grafické prvky a ich farebné vyhotovenie, typ použitého písma, umiestnenie jednotlivých slovných prvkov, ich dĺžka a ich význam, najmä druhých častí porovnávaných označení.

Jediným spoločným prvkom porovnávaných označení je podľa prihlasovateľa slovný prvok „BONUS“ vs. „bonus“, ktorý je však úplne inak spracovaný. Bez grafického spracovania, či ďalších slovných prvkov by tento slovný prvok nemal dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, pretože ide o bežné slovo používané v bežnom jazyku, o čom svedčia aj zamietnuté slovné prihlášky ochranných známok obsahujúce uvedené slovo. Napr. prihlášky ochranných známok POZ 3168-98 (BONUS), POZ 6067-2008 (BONUS). Prihlasovateľ dodal, že uvedené slovo je súčasťou mnohých ochranných známok platných na území Slovenskej republiky, resp. prihlášok ochranných známok v konaní pre tovary a služby v triedach 4, 9, 35 a 36 – spolu 10 národných ochranných známok (ďalších 9 známok zaniklo, ale boli predtým platné), 57 ochranných známok Spoločenstva a 4 medzinárodné ochranné známky. Na preukázanie uvedených tvrdení prihlasovateľ predložil ich zoznam z registrov jednotlivých úradov.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že v obchodnom registri je zapísaných 32 spoločností, ktorých názov obsahuje alebo začína na slovo „bonus“. Na preukázanie uvedeného tvrdenia prihlasovateľ predložil ich výpis z obchodného registra.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ vyslovil svoju domnienku, že žiadny subjekt si nemôže slovo „BONUS“ ako také monopolizovať len pre seba. Nakoľko uvedené slovo je opisné a bežne používané v slovenskom jazyku, tak nemôže spôsobovať žiadnu podobnosť či zameniteľnosť označení zo známko-právneho hľadiska, najmä s prihliadnutím na hľadisko priemerného spotrebiteľa. Originálnym grafickým stvárnením slova „BONUS“ je podľa prihlasovateľa vylúčená akákoľvek zámena z pohľadu priemerného spotrebiteľa.

Prihlasovateľ zdôraznil, že porovnávané označenia sú kombinované, a preto je potrebné brať ich do úvahy pri porovnaní označení ako celky a nevytrhávať z nich účelne len niektoré prvky, ako to urobil namietateľ.

Na základe uvedeného pohľadu je podľa prihlasovateľa akákoľvek významová, vizuálna alebo fonetická

podobnosť slova „BONUS“ irelevantná. Opísané rozdiely v porovnávaných označeniach sú dostatočné na to, aby spotrebiteľ dokázal odlíšiť tovary a služby pochádzajúce od prihlasovateľa a namietateľa.

Podľa prihlasovateľa je nepochybné, že medzi porovnávanými označeniami neexistuje pravdepodobnosť zámieny ani pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou na strane spotrebiteľskej verejnosti.

Prihlasovateľ poukázal aj na to, že je majiteľom troch starších ochranných známk obsahujúcich slovo „BONUS“, a to ochrannej známky č. 211005 „KLUB BONUS“ s právom prednosti od 24.5.2004, ochrannej známky č. 193166 „BONUS“ s právom prednosti od 11.12.1998 a ochrannej známky č. 193167 „BONUS“ s právom prednosti od 11.12.1998. Slovenský spotrebiteľ je podľa prihlasovateľa tak jednoznačne schopný rozlíšiť, že tovary a služby označené uvedenými ochrannými známkami a zverejneným označením pochádzajú od prihlasovateľa.

Pretože podľa prihlasovateľa neboli splnené dve zákonné podmienky ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a to zhodnosť alebo podobnosť porovnávaných označení a existencia pravdepodobnosti zámieny medzi porovnávanými označeniami na strane verejnosti, tak sa ďalej nevenoval porovnaniu tovarov a služieb, aj keď podľa neho mnohé z nich nie sú zhodné ani podobné.

Prihlasovateľ na základe uvedených skutočností navrhol, aby úrad námietky v celom rozsahu zamietol.

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 zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška zverejneného označenia „BONUS klub“, číslo spisu POZ 5746-2012, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 26.10.2012 prihlasovateľom SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 4.2.2013 pre tovary a služby v triedach 4, 9, 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ, Levent Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No. 2, Beşiktaş, İSTANBUL, Turecko je majiteľom kombinovanej medzinárodnej ochrannej známky „bonus net“ č. 931921 (ďalej „staršia ochranná známka“), s právom prednosti v Slovenskej republike od 19.12.2006, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 35, 36 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky vyplýva, že staršia ochranná známka má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlasované pre nasledujúce tovary a služby:

trieda 4 – „palivá vrátane pohonných hmôt do vznetových a zážihových motorov; motorové oleje; mazadlá“,
trieda 9 – „čipové a magnetické karty na použitie v súvislosti s predajnými, propagačnými, stimulačnými vernostnými programami a propagačnými službami“,
trieda 35 – „riadenie zákazníckej vernosti; podpora predaja (pre tretie osoby); združovanie občanov s cieľom získať komerčné výhody; organizácia a vykonávanie propagačných ponukových projektov“,
trieda 36 – „služby spojené s použitím čipových a magnetických kariet na poskytovanie finančných zliav pri nákupe tovaru; výmena bodov z čipových a magnetických kariet za dary - platenie kartami; služby elektronických kariet“.

Staršia ochranná známka je okrem služieb v triede 42 zapísaná aj pre nasledujúce tovary a služby v triedach

trieda 9 – „*equipments used in laboratory; test tubes, measuring tubes; furnaces for laboratory experiments, furniture especially made for laboratories; illuminated advertisement boards, scoreboards, electric notice boards; all kinds of cameras (photography), parts and accessory of cameras, enlarging apparatus (photography); films (cinematography and photography), X-ray films; electric apparatus for remote ignition; counters; counters for water and electricity, gasometers, gasoline pumps for service stations, parking meters, timers, egg timers (sand glass); electronic and magnetic cards; telephone cards, banking cards, automatic cards to open and close doors, electronic cards for counters, electronic tickets; detectors, roentgen apparatus not for medical purposes, X-ray machines not for medical purposes, radiological apparatus for industrial purposes; life saving and protecting instruments; life jackets, life buoys, swimming jackets, respiratory masks, diving suits, divers' masks, safety restraints, safety nets, protective clothes, gloves, glasses and helmets; signaling whistles and lanterns, signaling buoys; eyeglasses; sunglasses, optical lenses, eyeglass and lens cases, parts and fittings of these goods; plugs, sockets, junction box, electric switches, circuit breakers, circuit closers, fuses, ballasts, starters, electric boards, elevator operating apparatus, nose clips for divers and swimmers, conduits, cable raceway, buttons, resistances, connectors (electric), instruments and apparatus for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; adapters, chargers; electric doorbells, alarms (other than automobile alarms); sirens; power suppliers; accumulators, solar batteries, batteries, continuous power suppliers; indicators for vehicles; speed, oil, fuel and heat indicators, tachometers, taximeters; balancing apparatus; vehicle breakdown warning triangles, road signs (luminous or mechanical), mechanical or electrical equipment for traffic signalization, controlling equipment for road junctions, flashing lights; fire extinguisher instruments, fire-extinguishing apparatus; apparatus for electric welding machines; soldering irons, welding electrodes for electric spot welding machines and electric soldering machines; radar apparatus, sonars, night vision apparatus; lighting conductors; spirit levels, meters, measures, plumb bobs; dosage dispensers; electrically heated hair-curlers, hair-curlers; automatic door closing apparatus (electric), automatic turnstiles, electric door openers and closers; satellites for scientific purposes; apparatus for electrolyzers, galvanizing apparatus; anodes, cathodes; filters for computer and television screens; remote control mechanisms for vehicle doors; magnets, decorative magnets; ear plugs“ [zariadenia používané v laboratóriách; skúmavky; meracie trubice; pece pre laboratórne experimenty, špeciálny laboratórny nábytok, svetelné reklamné tabule, športové svetelné tabule, elektronické tabule, všetky typy fotoaparátov (fotografovanie, časti a príslušenstvo fotoaparátov, zväčšovacie prístroje (fotografovanie, filmy kinematografia a röntgenové filmy, elektronické zariadenie na diaľkové zapalovanie, merače, elektromery a vodomery, plynomery, palivové čerpadlá pre čerpacie stanice, parkovacie hodiny, časovače, hodiny na meranie doby varenia vajec, presýpacie hodiny, elektronické a magnetické karty, telefónne karty, bankové karty, automatické karty na otváranie a zatváranie dverí, elektronické karty pre počítadlá elektronických lístkov, detektory, röntgenové prístroje, s výnimkou prístrojov na lekárske účely, ožarovacie prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely, rádiologické zariadenia na priemyselné účely, záchranné a ochranné vybavenie, predovšetkým záchranné vesty, plávacie opasky, plávacie kolesá, dýchacie zariadenia pre potápačov, potápačské kombinézy, potápačské okuliare, záchranné bóje, respiračné masky, bezpečnostné obmedzovače, bezpečnostné siete, ochranné odevy, rukavice, okuliare a prilby, signalizačné píšťalky a lampáše, signalizačné bóje, okuliare, slnečné okuliare, kontaktné šošovky, okuliare a púzdra šošoviek, súčiastky a armatúry pre všetky vyššie uvedené tovary, zástrčky a zásuvky, spojovacie skrinky, elektrické vypínače, vypínače a spínače, poistky, stabilizátory, zapalovače, elektrické pilníky, výťahy, zariadenia na ovládanie, sponky na nos pre plavcov a potápačov, rozvody, káblové rozvody, tlačidlá, odpory, elektrické konektory, prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu, alebo ovládanie elektriny, adaptéry, dýchadlá, prepĺňovače, elektrické zvončeky, alarmy, poplašné zariadenia (iné než automobilové alarmy), sirény, jednotky na dodanie elektriny, akumulátory, solárne batérie, batérie, neprerušiteľné zdroje napätia, elektrické hlásiče pre vozidlá, ukazovatele rýchlosti, stavu oleja, paliva a teploty, tachometre, taxametre, vyvažovacie prístroje, signalizačné svietidlá a výstražné trojuholníky, dopravné značky (svetelné alebo mechanické, elektrické zariadenia pre dopravnú signalizáciu, riadiace zariadenia pre cestné križovatky, signalizačné lampy, hasiace prístroje, zariadenie pre elektrické zväračky, spájkovačky, zvracie elektródy pre stroje na bodové zváranie a elektrické spájkovacie stroje, radary, sonary, prístroje pre nočné videnie, bleskozvody, vodováhy, meradlá mierky olovnice, dávkovacie prístroje, elektricky nahrievané kulmy, kulmy, elektrické zariadenie na automatické zavieranie dverí, turnikety, elektrické otváratele a zatváratele dverí, satelity na vedecké účely, prístroje pre elektrolyzéry, galvanizačné zariadenia, anódy, katódy, filtre pre počítače a televízne obrazovky, mechanizmy na diaľkové ovládanie dverí automobilov, magnety, ozdobné magnety, vata, zátky do uší],*

trieda 35 – „*office functions; secretarial services, document reproduction, photocopying, typing services, word processing, compilation of information into computer databases, systemization of information into*

computer databases, telephone answering services, arranging newspaper subscriptions, rental of office machines and equipment, rental of vending machines; import and export agencies; business management of performing artists; expertise services for evaluation of industrial and commercial goods, auctioneering“ [kancelárske práce a sekretárske služby, reprodukovanie dokumentov (vrátane kopírovania), písacie služby, spracovanie textu, zostavovanie informácií do počítačových databáz, systemizácia informácií v počítačových databázach, telefónne informačné služby, zabezpečovanie novinového predplatného, prenájom kancelárskeho vybavenia vrátane kancelárskych zariadení, predajných automatov, prevádzkovanie exportu/importu, obchodný manažment umelcov, odborné obchodné služby na ohodnocovanie priemyselných a komerčných výrobkov, dražby],

trieda 36 – *„insurance services; accident, life, fire, health and marine insurance underwriting, insurance investigation, actuary services, insurance consultancy; financial and monetary affairs; banking, financial management, financial analysis, financial sponsorship, financial information, factoring, leasing, issuance of credit cards for shopping by installment, exchanging money; real estate affairs, real estate brokers, apartment house management services; real estate appraisal services; antique money appraisal, antique appraisal, jewellery appraisal, stamp appraisal, art appraisal; customs brokerage*“ [poisťovacie služby, úrazové, životné, požiarne a námorné poistenie, upisovateľské služby, poisťné šetrenie, poisťno-matematické služby, poisťné poradenstvo, finančníctvo a peňažný systém, bankovníctvo, finančný manažment, finančné analýzy, finančné sponzorstvo, finančné informácie, faktoring, lízing, vydávanie kreditných kariet na nákup na splátkový predaj, zámena peňazí, záležitosti v oblasti nehnuteľností, maklérstvo s nehnuteľnosťami, služby správa budov, nájom, oceňovanie nehnuteľností, finančné oceňovanie starožitností, oceňovanie drahocenností, ocenenie známk, ocenenie umenia, colné sprostredkovanie].

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb prihlasovaných pre zverejnené označenie a zapísaných tovarov a služieb pre staršiu ochrannú známku je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi a službami, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah. Zároveň je významné aj kritérium konečného spotrebiteľa, ktorému sú takto označené tovary a služby určené, teda to, ako porovnávané tovary a služby vnímajú koneční spotrebiteľia. Číslo triedy jednotlivých tovarov a služieb slúži len na potreby zatriedenia, prípadne vyjasnenia povahy tovarov a služieb, avšak nepredstavuje dôkaz o ich podobnosti, resp. rozdielnosti.

Tovary prihlasované pre zverejnené označenie v triede 4 *„palivá vrátane pohonných hmôt do vznetrových a zážihových motorov; motorové oleje; mazadlá“* nemožno považovať za zhodné a/alebo podobné so žiadnymi zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku v triede 9 či podobné so zapísanými službami pre staršiu ochrannú známku. Aj keď možno pripustiť, že spotrebiteľ sa môže stretnúť s prihlasovanými tovarmi v triede 4 a zapísanými tovarmi *„palivové čerpadlá pre čerpacie stanice“* pre staršiu ochrannú známku v triede 9 pri prečerpávaní pohonných hmôt či motorových olejov pomocou palivových čerpadiel, avšak čo sa týka pôvodu prihlasované tovary sú inej povahy, slúžia na iný účel než uvedené zapísané tovary a tiež sú určené inému okruhu spotrebiteľov, aj ich výrobcovia, distribučné kanály a predajné miesta sú odlišné.

Prihlasované tovary v triede 9 *„čipové a magnetické karty na použitie v súvislosti s predajnými, propagačnými, stimulačnými vernostnými programami a propagačnými službami“* možno aj bez podrobnej analýzy považovať za zhodné a/alebo podobné so zapísanými tovarmi *„elektronické a magnetické karty, telefónne karty, bankové karty, automatické karty na otváranie a zatváranie dverí, elektronické karty pre počítačové elektronických lístkov“* pre staršiu ochrannú známku v triede 9. Uvedené prihlasované a zapísané tovary slúžia širokej spotrebiteľskej verejnosti na rovnaký účel, na využívanie služieb, kde je potrebná autentizácia.

Prihlasované služby v triede 35 *„riadenie zákazníckej vernosti; podpora predaja (pre tretie osoby); združovanie občanov s cieľom získať komerčné výhody; organizácia a vykonávanie propagačných ponukových projektov“* sú služby marketingovej povahy, zamerané predovšetkým na získanie a udržanie si zákazníka formou poskytovania určitých výhod a propagáciu ponukových projektov, a preto ich nemožno považovať za zhodné a/alebo podobné so zapísanými službami *„kancelárske práce a sekretárske služby, reprodukovanie dokumentov (vrátane kopírovania), písacie služby, spracovanie textu, zostavovanie informácií do počítačových databáz, systemizácia informácií v počítačových databázach, telefónne informačné služby, zabezpečovanie novinového predplatného, prenájom kancelárskeho vybavenia vrátane kancelárskych zariadení, predajných automatov, prevádzkovanie exportu/importu, obchodný manažment umelcov, odborné obchodné služby na ohodnocovanie priemyselných a komerčných výrobkov, dražby“* pre staršiu ochrannú známku v triede 35, ktoré sú úplne inej povahy, a ktoré slúžia inému okruhu

spotrebiteľskej verejnosti.

Nakoniec sú pre zverejnené označenie prihlasované služby v triede 36 „služby spojené s použitím čipových a magnetických kariet na poskytovanie finančných zliav pri nákupe tovaru; výmena bodov z čipových a magnetických kariet za dary - platenie kartami; služby elektronických kariet“, ktoré možno najmä s ohľadom na ich povahu považovať za podobné so zapísanými službami „finančníctvo a peňažný systém, bankovníctvo, finančné informácie, vydávanie kreditných kariet na nákup na splátkový predaj“ pre staršiu ochrannú známku v triede 36 a tiež podobné so zapísanými tovarmi „elektronické a magnetické karty, bankové karty“ pre staršiu ochrannú známku v triede 9, pretože medzi nimi existuje úzke spojenie v tom zmysle, že sú navzájom nepostrádateľné, alebo je dôležité ich vzájomné použitie takým spôsobom, že spotrebiteľ sa môže domnievať, že prihlasované služby v triede 36 a uvedené zapísané tovary pre staršiu ochrannú známku v triede 9 pochádzajú od toho istého subjektu alebo navzájom prepojených subjektov.

Porovnanie tovarov a služieb zverejneného označenia s tovarmi a službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku možno zhrnúť do konštatovania, že prihlasované tovary a služby v triedach 4 a 35 nie sú zhodné a/alebo podobné so zapísanými tovarmi a službami pre staršiu ochrannú známku. Ďalšie prihlasované tovary v triede 9 sú zhodné a/alebo podobné so zapísanými tovarmi „elektronické a magnetické karty, telefónne karty, bankové karty, automatické karty na otváranie a zatváranie dverí, elektronické karty pre počítačové elektronických lístkov“ pre staršiu ochrannú známku v triede 9 a prihlasované služby v triede 36 sú podobné so zapísanými službami „finančníctvo a peňažný systém, bankovníctvo, finančné informácie, vydávanie kreditných kariet na nákup na splátkový predaj, zámena peňazí“ pre staršiu ochrannú známku v triede 36 alebo so zapísanými tovarmi „elektronické a magnetické karty, bankové karty“ pre staršiu ochrannú známku v triede 9.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 5746-2012)

Staršia ochranná známka (MOZ č. 931921)



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.

Pred samotným porovnaním označení je potrebné posúdiť rozlišovaciu spôsobilosť slova „BONUS“ vs. „bonus“, ktoré je podľa názoru namietateľa dominantným prvkom porovnávaných označení.

Slovo „bonus“ má niekoľko významov a znamená „výhoda, príplatok, mimoriadna odmena, prémie, zľava z poisťného poskytovaná v určitých prípadoch“ atď. Vzhľadom na jeho priamy súvis s tovarmi a službami, ako sú napríklad elektronické, magnetické a bankové karty používané v súvislosti so stimulačnými a vernostnými programami či finančnými, poisťovacími, bankovými alebo marketingovými službami, pri ktorých priamo vyjadruje účel a zameranie takto označených tovarov a služieb možno mu vzhľadom na opisnosť priznať vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám len nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené spôsobuje, že spotrebiteľská verejnosť nemôže predmetné slovo považovať za rozhodujúce pri orientácii na trhu.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie dvoch kombinovaných farebných označení. Vo zverejnenom označení sú uplatnené farby žltá, oranžová a sivá a staršia ochranná známka je vo farebnom vyhotovení zelenej, oranžovej a bielej farby. Zverejnené označenie je tvorené slovným prvkom „BONUS klub“ v kombinácii s obrazovými prvkami. Slovo „BONUS“ je napísané špecifickým typom písma veľkej tlačenej abecedy žltou farbou. Jednotlivé písmená uvedeného slova sú z vonkajšej strany zvýraznené tenkou

tmavooranžovou linajkou a zároveň sú rovnakou linajkou predelené v strede písmen na ich tmavšiu spodnú časť a svetlejšiu hornú časť. Každé písmeno tohto slova je umiestnené v tieňovanom kruhu oranžovej farby, ktoré sa navzájom prelínajú. Jednotlivé kruhy sú z pravej strany a hlavne zdola tieňované šedou farbou. Druhé slovo „klub“ je umiestnené pod koncovou časťou slova „BONUS“ a tiež je napísané žltou farbou, ale písmenami malej abecedy, ktoré sú mierne naklonené doprava. Staršia ochranná známka je tvorená slovným spojením „bonus net“ v kombinácii s obrazovým prvkom. Slovné spojenie „bonus net“ je napísané štandardným typom písma malej tlačenej abecedy s veľmi malou medzerou medzi jeho prvou časťou „bonus“, ktorá je napísaná zelenou farbou, a druhou časťou „net“, ktorá je napísaná bielou farbou. Druhá časť „net“ je umiestnená v popredí obrazového prvku, ktorý tvoria dva navzájom sa prekrývajúce geometrické útvary guľovitého tvaru tmavšej a bledšej oranžovej farby s oblým výbežkom smerujúcim do strany pod koncové písmeno „t“ v slove „net“. Vzhľadom na uvedené skutočnosti, s prihliadnutím na uvedené odlišnosti a podobnosti, ako aj ich farebné vyhotovenie a celkom odlišné usporiadanie jednotlivých slovných prvkov v kombinácii s obrazovými prvkami a tiež použitý rozdielny typ písma pri vytvorení slovných prvkov, možno predpokladať, že porovnávané označenia ako celky zanechajú u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti odlišný celkový vizuálny dojem. Preto možno konštatovať len nízku mieru podobnosti medzi porovnávanými označeniami z vizuálneho hľadiska, ktorá je však založená na slove „BONUS“ vs. „bonus“, ktorému možno priznať ako bolo uvedené, len nižšiu mieru rozlišovacej spôsobilosti.

Z fonetického hľadiska možno predpokladať, že porovnávané označenia budú realizované prostredníctvom ich slovných prvkov, a tak spotrebiteľ zverejnené označenie najpravdepodobnejšie prečíta ako „bo-nus klub“. Pri staršej ochrannej známke možno predpokladať, vzhľadom na rovnaký font písma použitého pri slovnom prvku „bonus net“ a jeho rozdelenie na dve časti veľmi malou medzerou, že ju spotrebiteľ prečíta ako „bo-nus net“. Berúc do úvahy fakt, že priemerný spotrebiteľ pri identifikácii označení venuje väčšiu pozornosť, resp. prednostne vníma najmä ich začiatok, ktorý je pri obidvoch označeniach zhodný, preto možno konštatovať čiastočnú fonetickú podobnosť medzi porovnávanými označeniami, ktorá je tiež založená na slove „BONUS“ vs. „bonus“.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Ako už bolo uvedené, porovnávané označenia obsahujú slovo „BONUS“ vs. „bonus“, ktorého význam bol opísaný v úvode porovnania označení. Pri slove „klub“ zverejneného označenia možno predpokladať, že ho spotrebiteľ bude vnímať vo význame „organizácia či spolok pre pestovanie rovnakých spoločných záujmov“, atď. Slovo „net“ obsiahnuté v staršej ochrannej známke možno takisto považovať za významovo zreteľné a označujúce „sieť (počítačová), súhrn zariadení spojených do jedného systému“ atď. Tým, že porovnávané označenia obsahujú okrem rovnakého slova „BONUS“ vs. „bonus“, ktoré má ako bolo uvedené kvôli jeho opisnosti vo vzťahu k tovarom a službám len nízku rozlišovaciu spôsobilosť, aj ďalšie slová „klub“ vs. „net“, ktoré sú si významovo vzdialené bez súvislosti medzi nimi, možno konštatovať tiež len nižšiu sémantickú podobnosť medzi porovnávanými označeniami.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosťou zámény je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že tovary alebo služby označené posudzovanými označeniami pochádzajú od jedného podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámény je nutné posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých okolností týkajúcich sa konkrétnej veci. Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou porovnávaných označení a podobnosťou označovaných tovarov a služieb. Pri posudzovaní označení je potrebné tiež vziať do úvahy skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma označenia ako celky a neskúma ich jednotlivé detaily a navyše má len zriedka možnosť vykonať priame porovnanie označení, ale musí sa spoliehať na ich nedokonalý obraz, ktorý označenia zanechali v jeho pamäti.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény je potrebné vyhodnotiť aj relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých

tovarov a služieb [palivá vrátane pohonných hmôt do vznetrových a zážihových motorov, motorové oleje, mazadlá, elektronické, magnetické a bankové karty používané v súvislosti so stimulačnými a vernostnými programami či finančnými, poisťovacími, bankovými alebo marketingovými službami, atď.] široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary a služby určené, a tie si vzhľadom na účel ich použitia vyžadujú stredný až vyšší stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere.

Z preskúmania podobnosti zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska vyplýva, že medzi nimi bola zistená nízka miera podobnosti z vizuálneho a sémantického hľadiska a čiastočná podobnosť z fonetického hľadiska založená na slove „BONUS“ vs. „bonus“, ktorému však možno priznať len nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť, keďže priamo vyjadruje účel a zameranie prevažnej väčšiny takto označených tovarov a služieb, pre ktoré je zverejnené označenie prihlásené a staršia ochranná známka zapísaná. Spotrebiteľ, ktorým je v tomto prípade široká spotrebiteľská verejnosť, je tak nútený orientovať sa pri odlíšení tovarov a služieb pochádzajúcich od rôznych subjektov podľa ďalších prvkov, či už slovných alebo obrazových, obsiahnutých v takýchto označeniach, na základe ktorých bude napriek použitiu zhodného slova „BONUS“ vs. „bonus“ vedieť označenia bezpečne rozlíšiť aj napriek tomu, že zverejnené označenie je prihlasované aj pre podobné tovary a služby s tovarmi a službami staršej ochrannej známky.

Pri zvážení všetkých hľadísk možno v tomto prípade predpokladať, že podstatnú úlohu pri identifikácii porovnávaných označení bude zohrávať najmä celkový vizuálny dojem z porovnávaných označení, ktorý je značne odlišný vzhľadom na odlišné usporiadanie jednotlivých slovných prvkov v kombinácii s obrazovými prvkami, ako aj ich farebné vyhotovenie a tiež použitý rozdielny typ písma pri vytvorení ich slovných prvkov. Keďže samotné slovo „BONUS“ vs. „bonus“ nie je spôsobilé vytvoriť väzbu vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti len vo vzťahu k jedinému subjektu, a to namietateľovi, možno existenciu pravdepodobnosti zámery medzi porovnávanými označeniami na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti vylúčiť, a to aj v prípade ich použitia na zhodných a/alebo podobných tovaroch a službách, ako aj pri zohľadnení stredného až vyššieho stupňa pozornosti pri výbere kolíznych tovarov a služieb.

Vzhľadom na nízku rozlišovaciu spôsobilosť zhodného prvku „BONUS“, resp. „bonus“ možno vylúčiť pravdepodobnosť zámery aj vo vzťahu k asociácii medzi označeniami.

Vzhľadom na všetky 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. Peter Hojčuš
Patentová a známková kancelária
Osuského 1/A
851 03 Bratislava 5

Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.

Krasovského 13
851 01 Bratislava

