



Banská Bystrica 13. mája 2015  
POZ 1551-2012 II/41-2015

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 29. apríla 2014 namietateľom SUPERPOISTENIE, s. r. o., Sartorisova 11, 821 08 Bratislava, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej „namietateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1551-2012/N-38-2014/Tes z 20. marca 2014 o zamietnutí námietok proti zápisu označenia „superPorovnanie.sk poistenie, úvery, leasing“, č. spisu POZ 1551-2012, do registra ochranných známk, prihlasovateľa insuria consulting, spol. s r. o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 1551-2012/N-38-2014/Tes z 20. marca 2014 sa potvrdzuje.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1551-2012/N-38-2014/Tes z 20. marca 2014 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) boli v zmysle § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“) zamietnuté námietky proti zápisu kombinovaného označenia „superPorovnanie.sk poistenie, úvery, leasing“, č. spisu POZ 1551-2012 (ďalej „prihlásené označenie“), do registra ochranných známk. Podané námietky si namietateľ uplatnil podľa § 7 písm. a) a f) zákona o ochranných známkach a týkali sa všetkých nárokových služieb v triede 35, 36 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Podanie námietok podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach odôvodnil existenciou pravdepodobnosti zámery medzi prihláseným označením a jeho staršou kombinovanou ochrannou známkou č. 224774 „superpoistenie.sk“ (ďalej „staršia ochranná známka“). Námietky podané v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach namietateľ odôvodnil tým, že je majiteľom nezapísaného označenia „superpoistenie.sk“, resp. „superpoistenie“, ktoré používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k tomuto územiu nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary a služby používateľa pred dňom podania napadnutej prihlášky ochrannej známky, pričom nezapísané označenie nemá iba miestny dosah.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia, pokiaľ ide o námietky uplatnené v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, bolo konštatovanie, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou neexistuje pravdepodobnosť zámery ani pravdepodobnosť asociácie. Uvedené prvostupňový orgán odôvodnil tým, že ani zistená zhoda, resp. podobnosť porovnávaných služieb nie je spôsobilá kompenzovať zistenú odlišnosť kolíznych označení, ku ktorej prispieva aj vyššia miera pozornosti relevantného spotrebiteľa.

Čo sa týka uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán dospel k záveru, že nebola splnená jedna z kumulatívnych podmienok predmetného zákonného ustanovenia, ktorou je zhodnosť alebo podobnosť prihláseného označenia s nezapísaným

označením, a preto nebolo dôvodné posudzovať naplnenie ďalších podmienok, nakoľko by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie vo veci.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom zastával názor, že prvostupňový orgán nesprávne posúdil naplnenie podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, na základe čoho dospel k nesprávnemu záveru o neexistencii pravdepodobnosti zámeny a pravdepodobnosti asociácie medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou. Zároveň spochybnil aj posúdenie naplnenia podmienok námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach vykonané prvostupňovým orgánom.

Pokiaľ ide o námietky uplatnené v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, namietateľ nesúhlasil s tvrdením prvostupňového orgánu, že námietkami dotknuté služby, ktoré predstavujú služby z finančnej oblasti, sú finančne náročnejšie a zaväzujúce na dlhšie časové obdobie, a preto ich vnímanie priemerným spotrebiteľom nie je len povrchné, ale naopak spotrebiteľ ich vníma ako celok, vrátane detailov. V tejto súvislosti uviedol, že v prípade služieb označených prihláseným označením a staršou ochrannou známkou ide o sprostredkovanie produktov iných spoločností a relevantný spotrebiteľ sa prednostne zameria na finálny produkt, ktorým je poistenie, pričom jeho sprostredkovateľovi, ako takému, nevenuje veľkú pozornosť.

Namietateľ upozornil na skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ si porovnávané označenia nemusí zamieňať priamo, ale je zrejme, že ich dominantnú časť si spojí práve s ním ako majiteľom staršej ochrannej známky, keďže je na trhu dlhodobo úspešný, o čom svedčia ocenenia a doklady o jej používaní. Čo sa týka odlišných častí porovnávaných označení, tieto bude priemerný spotrebiteľ podľa namietateľa považovať za označenie iných skupín ním poskytovaných služieb alebo za jeho známkový rad.

Ďalej namietateľ uviedol, že porovnávané označenia sú používané na internete, v prospech čoho svedčí použitie prvku „sk“. V tejto súvislosti pripomenul, že spotrebiteľ pri prezeraní a vyhľadávaní na internete nemá možnosť porovnať konfliktné označenia, ako je tomu napríklad v prípade označení tovarov umiestnených v regáloch obchodov, pretože spotrebiteľ na internete vníma označenia iba prostredníctvom baneru alebo odkazu a nemôže vykonať ich priame porovnanie. Tiež je zrejme, že spotrebiteľ na internete číta rýchlo a skokovo po slabikách, teda čítaniu nevenuje detailnú pozornosť. Namietateľ poukázal na skutočnosť, že internetové vyhľadávače vyhľadávajú na základe podobnosti slovných prvkov a jednotlivých písmen, čím sa vymazávajú, resp. strácajú malé rozdiely medzi vyhľadávanými slovami. K takémuto vymazávaniu rozdielov bude podľa namietateľa dochádzať aj v prípade vyhľadávania domén superporovnanie.sk a superpoistenie.sk, ktoré sú predmetom porovnávaných označení. V prílohe podaného rozkladu namietateľ predložil výsledky vyhľadávania z internetového vyhľadávača Google, z ktorých je podľa neho zrejme zámerna prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou.

Namietateľ vyjadril presvedčenie, že prihlasovateľ veľmi dobre vedel o existencii staršej ochrannej známky, ako aj o existencii skorších označení namietateľa, a práve preto si zvolil zameniteľné označenie, aby tak parazitoval na dobrom mene namietateľa a klamlivo zavádzal spotrebiteľa ohľadne pôvodu ním poskytovaných služieb.

Ďalej namietateľ spochybnil vizuálne porovnanie prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou vykonané prvostupňovým orgánom. Zastával názor, že prihlasovateľ sa pri tvorbe prihláseného označenia nesnažil vytvoriť vlastné originálne označenie, ale len kopíroval prvky staršej ochrannej známky, resp. použitím podobných prvkov v podobnom usporiadaní a farebnom prevedení sa snažil získať neprímeranú výhodu založenú na existencii staršej ochrannej známky, ktorá je známa na trhu. V prospech uvedeného svedčí použitie zhodného slovného prvku „super“ v rovnakej šedej farbe, slovného prvku „porovnanie“ vo fialovej farbe, ktorá patrí do rovnakého farebného spektra ako červená farba použitá v staršej ochrannej známke, a tiež použitie spoločného slovného prvku „sk“.

Namietateľ spochybnil aj konštatovanie prvostupňového orgánu o nepodobnosti porovnávaných označení zo sémantického hľadiska a jeho konštatovanie, že „prekrývanie významu vo vzťahu k poskytovaniu porovnania rôznych poistení od rôznych subjektov bude spotrebiteľ vnímať rozdielne než samotné poskytovanie poistenia“. V tejto súvislosti zdôraznil, že práve v prostredí internetu existuje evidentný problém s prekrývaním významu označení, najmä pri nemožnosti spotrebiteľa vidieť dve zameniteľné označenia

vedľa seba. Vyjadril presvedčenie, že práve prekryvaním významov slov „poistenie“ a „porovnanie“ vzniká riziko, že priemerný spotrebiteľ si porovnávané označenia zamení.

Ako príklad úspešnej koexistencie označení na trhu namietateľ poukázal na označenia používané slovenskými poisťovňami Kooperatíva, KOMUNÁLNA poisťovňa, UNIQUA, Union poisťovňa, WÜSTENROT, GENERALI, AXA, ČSOB poisťovňa, ASTRA POISŤOVŇA a Allianz Slovenská poisťovňa, z ktorých je evidentné, že každé z nich sa líši typom použitého písma, veľkosťou, farbou, usporiadaním, inými grafickými prvkami a slovný prvok „poisťovňa“ je vždy použitý tak, aby bolo možné označenia odlišiť.

K námietkovému dôvodu vyplývajúcejmu z § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach namietateľ uviedol, že nesúhlasí s vizuálnym porovnaním prihláseného označenia s nezapísaným označením, ako ho vykonal prvostupňový orgán. Zastával názor, že prvostupňový orgán mal porovnávané označenia vizuálne posúdiť ako slovné prvky „superporovnanie.sk“ a „superpoistenie.sk“, na základe čoho by dospel k jedinému možnému záveru o ich podobnosti, a to s ohľadom na zhodnú slovnú časť „superpo“ na ich začiatku a „nie.sk“ na ich konci.

V závere namietateľ pripomenul, že prihlasovateľ mal možnosť pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky vykonať rešerš na staršie zameniteľné ochranné známky a na základe toho mal uskutočniť potrebné kroky smerujúce k tomu, aby prihlásené označenie dostatočne odlišil od staršej ochrannej známky.

Na základe uvedených skutočností namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil a predmetnú vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prerokovanie a rozhodnutie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 21. júla 2014 konštatoval, že sa plne stotožňuje so závermi prvostupňového orgánu v napadnutom rozhodnutí, predmetné rozhodnutie považuje za správne a podaný rozklad za nedôvodný.

V súvislosti s otázkou porovnania prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska prihlasovateľ poukázal na to, že namietateľ v rozklade neuviedol žiadne nové skutočnosti okrem odkazu na používané označenia. Prihlasovateľ sa vyjadril aj k zoznamu označení slovenských poisťovní, ktoré namietateľ uviedol ako príklad úspešnej koexistencie označení na trhu, resp. ako prípad nezameniteľných označení. Predmetný zoznam označení podľa neho nijako nepreukazuje vizuálnu podobnosť prihláseného označenia a staršej ochrannej známky a navyše medzi označeniami v zozname je možné nájsť aj podobné označenia, resp. označenia, ktoré majú rovnaké usporiadanie prvkov, rovnaké použité farby, resp. farby pochádzajúce z rovnakého farebného spektra.

Ďalej prihlasovateľ konštatoval, že zotrváva na svojej argumentácii, ktorú uviedol v rámci vyjadrenia k podaným námietkam. Na doplnenie poznamenal, že vizuálna odlišnosť prihláseného označenia a staršej ochrannej známky je priemernému spotrebiteľovi zrejma už pri prvom kontakte, a to práve s ohľadom na použitie odlišných farieb, typov písma a slovných prvkov.

Prihlasovateľ sa nestotožnil ani s argumentáciou namietateľa, ktorú uviedol v rámci spochybnenia sémantického porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky. Vyjadril presvedčenie, že ide o subjektívny názor namietateľa, ktorý nie je ničím podložený. Prihlasovateľ pripomenul, že po zadaní kľúčových slov do internetového vyhľadávača sa zobrazia odkazy na viaceré stránky obsahujúce tieto kľúčové slová, t. j. nielen na stránku prihlasovateľa. Takto má spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa s jednotlivými stránkami, získať informácie o týchto stránkach, o poskytovaných službách a v neposlednom rade aj o ich poskytovateľovi.

Čo sa týka sémantického posúdenia porovnávaných označení, prihlasovateľ pripomenul, že priemerný spotrebiteľ evidentne vníma rozdiel medzi slovami „porovnanie“ a „poistenie“. Hoci tieto slová sa začínajú a končia rovnakou slabikou „po-“ a „-nie“, takýchto slov je v slovenskom jazyku veľké množstvo, čo však v žiadnom prípade neznamená, že sú sémanticky podobné so slovom „poistenie“, resp. so staršou ochrannou známkou. Uvedený prístup by podľa prihlasovateľa viedol k vzniku výhradného práva namietateľa na označenia obsahujúce niektorú z častí jeho staršej ochrannej známky, čo by znamenalo neprimeraný zásah do práv na označovanie tovarov a služieb inými podnikateľmi.

Prihlasovateľ sa vyjadril aj k názoru namietateľa, že priemerný spotrebiteľ pri vyhľadávaní na internete nemá možnosť priamo porovnať označenia tak, ako je tomu napríklad pri nákupe v obchode, a preto vzhľadom na rovnakú časť kolíznych označení bude tieto považovať za podobné. V tejto súvislosti zdôraznil, že dominantnou časťou prihláseného označenia je slovo „porovnanie“, ktoré je graficky zvýraznené a odlišuje sa od slova „poistenie“ použitého v staršej ochrannej známke. Tovary a služby označované slovnými prvkami „super“ a „sk“ nie je možné spájať iba so spoločnosťou namietateľa, pretože obidva slovné prvky sú bežne používané v zapísaných ochranných známkach. Možnosť porovnať označenia má spotrebiteľ podľa prihlasovateľa rovnako v kamennom obchode aj v prostredí internetu, pričom spotrebiteľ, ktorý o porovnávanie označení nemá záujem, pravdepodobne tak neurobí ani v kamennom obchode. Vyjadril presvedčenie, že priemerný spotrebiteľ je schopný rozlíšiť, že v prípade tovarov a služieb označovaných porovnávanými označeniami nejde o toho istého poskytovateľa, nakoľko sa tieto zreteľne odlišujú logom, usporiadaním a tiež farebnosťou.

S ohľadom na uvedené skutočnosti prihlasovateľ konštatoval, že v posudzovanom prípade nedošlo ku kumulatívne splneniu podmienok námietok uplatnených podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach.

Prihlasovateľ sa ďalej venoval spochybneniu posúdenia naplnenia podmienok námietkového dôvodu uplatneného podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach vykonaného prvostupňovým orgánom.

K porovnaniu prihláseného označenia „superPorovnanie.sk poistenie, úvery, leasing“ s nezapísaným označením „superpoistenie.sk“, ktoré bolo predmetom spochybnenia v podanom rozklade, prihlasovateľ konštatoval, že namietateľ neuviedol žiadne nové tvrdenia a nepredložil nové dôkazy. Prihlasovateľ pripomenul, že zotráva na svojej argumentácii uvedenej vo vyjadrení k námietkam a na doplnenie uviedol, že viacero poskytovateľov služieb v Slovenskej republike označuje svoje služby slovom „super“ a „sk“, pričom nemožno tvrdiť, že takto označené služby v poisťovníctve, resp. finančnom sektore si priemerný spotrebiteľ bude spájať len so službami namietateľa.

Ďalej poznamenal, že namietateľ nepreukázal rozlišovaciú spôsobilosť nezapísaného označenia „superpoistenie.sk“ a ani splnenie ďalšej podmienky úspešného uplatnenia námietok podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, ktorou je podmienka, aby takéto označenie nemalo iba miestny dosah. S ohľadom na uvedené prihlasovateľ považoval za dôvodné konštatovať, že v posudzovanom prípade nedošlo ku kumulatívne splneniu podmienok vyplývajúcich z § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach.

Berúc do úvahy uvedené skutočnosti prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie potvrdil a podaný rozklad v celom rozsahu zamietol.

Podaním, ktoré bolo úradu doručené 26. novembra 2014, namietateľ doplnil podaný rozklad. V predmetnom podaní predložil výsledok vyhľadávania hesla „superpoistenie“ v internetovom vyhľadávači Google, ktorý podľa neho preukazuje zneužívanie staršej ochrannej známky. V prospech uvedeného svedčí skutočnosť, že prihlasovateľ používa v internetových vyhľadávačoch spojenie slov „superpoistenie“ a „superporovnanie“, čím dochádza k zámene porovnávaných označení alebo k mylnej predstave o ich vzájomnej spojitosti vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti. V ďalšej argumentácii namietateľ len zopakoval svoje tvrdenia, ktoré uviedol v podanom rozklade.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach preskúmal prvostupňové rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

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 § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra 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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ak je označenie zhodné alebo podobné s nezapísaným označením alebo iným označením používaným v obchodnom styku, ktoré týmto používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky a takéto označenie nemá iba miestny dosah.

Prihláška kombinovanej ochrannej známky „superPorovnanie.sk poistenie, úvery, leasing“, č. spisu POZ 1551-2012, proti ktorej námietky smerujú, bola prihlasovateľom insuria consulting, spol. s r. o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, podaná 17. októbra 2012 a vo vestníku úradu zverejnená 4. februára 2013 pre služby „reklama; reklamná a propagačná činnosť; vydávanie, aktualizovanie a rozširovanie reklamných materiálov; zasielanie a doručovanie reklamných materiálov zákazníkom; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; podpora predaja pre tretie osoby; obchodné alebo podnikateľské informácie; zbieranie a zoraďovanie údajov v podnikateľskej databáze; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; marketingové štúdie; uverejňovanie reklamných textov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; reprografia dokumentov“ v triede 35, „finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); informácie o poistení; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; uzatváranie poisťiek; poistenie (zdravotné); poisťky životné; sprostredkovanie poistenia; uzatváranie poisťiek proti požiaru; služby v oblasti peňažníctva, financovania a nehnuteľností“ v triede 36 a „organizovanie a vedenie školení a kurzov; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:

Námietateľ SUPERPOISTENIE, s. r. o., Sartorisova 11, 821 08 Bratislava, je majiteľom kombinovanej ochrannej známky č. 224774 „superpoistenie.sk“, s právom prednosti od 8. novembra 2007, zapísanej pre tovary v triede 9 a 16 a pre služby „reklamná činnosť, obchodná správa, obchodná administratíva, kancelárske práce, obchodná činnosť, obchodné poradenstvo, obchodný prieskum, marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, prenájom reklamných materiálov, reklama, reklamná a propagačná činnosť, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), sprostredkovanie obchodu s tovarom, televízna reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií na reklamné účely, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, zásielkové reklamné služby, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, organizovanie, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, prieskum trhu, prieskum

*verejnej mienky, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), spracovanie textov, organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja, prenájom reklamných priestorov, prenájom reklamných plôch, podpora predaja (pre tretie osoby) reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej, dátovej alebo informačnej siete, poskytovanie informácií a iných informačných produktov reklamného charakteru, prenájom reklamných, informačných a komunikačných miest, služby riadenia ľudských zdrojov, sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, sprostredkovanie uvedených služieb, činnosť účtovných poradcov, vedenie účtovnej evidencie“ v triede 35, „poisťovníctvo, služby v oblasti financovania, služby v oblasti peňažníctva, služby v oblasti nehnuteľností, finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti), finančné poradenstvo, služby v oblasti finančníctva, informácie o poistení, finančné konzultačné služby, konzultačné služby v oblasti poisťovníctva, poistenie proti nehodám, organizovanie dobročinných zbierok, organizovanie zbierok, platenie na splátky, zdravotné poistenie, poistenie (pri námornej preprave), uzatváranie poisťiek, životné poisťky, poisťno-technické služby (štatistika), poradenstvo v oblasti poistenia, záručná pôžička, pôžičky (financovanie), platobné prevody vykonávané elektronicky, finančné riadenie, sprostredkovanie (maklérstvo), sprostredkovanie poistenia, uzatváranie poisťiek proti požiaru, zúčtovacie banky (prevádzajúce bezhotovostné operácie), poistenie áut, poistenie majetku, poistenie osôb, všetky druhy poistenia, všetky spôsoby poistenia a poisťných služieb“ v triede 36 a pre služby v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.*

Vyobrazenie staršej ochrannej známky:

Z podaného rozkladu vyplynulo, že námietateľ v rámci posúdenia námietok uplatnených podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, vykonaného prvostupňovým orgánom, spochybnil konštatovanú neexistenciu pravdepodobnosti zámery medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou, najmä s ohľadom na posúdenie podobnosti porovnávaných označení. Zároveň napadol aj posúdenie ďalšieho námietkového dôvodu uplatneného podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, a to konkrétne posúdenie podmienky zhodnosti alebo podobnosti prihláseného označenia s nezapísaným označením. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade preskúma prvostupňové rozhodnutie v tomto rozsahu.

K námietkam uplatneným v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach možno vo všeobecnosti uviesť, že pravdepodobnosť zámery označení, resp. ochranných známk znamená riziko, že si relevantná spotrebiteľská verejnosť tovary alebo služby takto označené v obchode priamo zamení, prípadne, že by mohla byť uvedená do omylu, že tovary alebo služby označené porovnávanými označeniami alebo ochrannými známkami pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámery musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámery preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy ich dominantné a rozlišujúce prvky. Pokiaľ ide o charakter jednotlivých prvkov označení alebo ochranných známk a stupeň ich rozlišovacej spôsobilosti, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v rámci komplexného posúdenia pravdepodobnosti zámery označení alebo ochranných známk je potrebné zohľadňovať predovšetkým skutočné vlastnosti prvku s ohľadom na to, či tento prvok má alebo nemá opisnú povahu vo vzťahu k dotknutým tovarom alebo službám, resp. či nie je prvkom, ktorému možno priznať na základe preukázania používania staršej ochrannej známky zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť.

Okrem toho sa pri posudzovaní pravdepodobnosti zámery musí prihliadať na relevantnú spotrebiteľskú verejnosť. Touto sa rozumie potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené, resp. ochranná známka zapísaná, alebo osoby zapojené do distribučnej siete daného druhu tovarov alebo služieb, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa daným druhom tovarov alebo služieb. Za priemerného spotrebiteľa sa považuje človek riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný. V neposlednom rade je pri posudzovaní pravdepodobnosti zámery potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť porovnávaných tovarov a služieb, a tiež vzájomnú previazanosť medzi zhodnosťou alebo podobnosťou kolíznych označení a zhodnosťou alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

Pri porovnaní služieb prihláseného označenia v triedach 35, 36 a 41 so službami staršej ochrannej známky v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb prvostupňový orgán zohľadnil všetky

rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi kolíznymi službami, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný a komplementárny vzťah.

S ohľadom na uvedené konštatoval, že služby prihláseného označenia „*reklama; reklamná a propagačná činnosť; vydávanie, aktualizovanie a rozširovanie reklamných materiálov; zasielanie a doručovanie reklamných materiálov zákazníkom; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; podpora predaja pre tretie osoby; obchodné alebo podnikateľské informácie; zbieranie a zoraďovanie údajov v podnikateľskej databáze; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; marketingové štúdie; uverejňovanie reklamných textov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; reprografia dokumentov*“ v triede 35 sú zhodné a podobné so službami „*marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, reklama, reklamná a propagačná činnosť, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií na reklamné účely, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, prieskum trhu, podpora predaja (pre tretie osoby) reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej, dátovej alebo informačnej siete, poskytovanie informácií a iných informačných produktov reklamného charakteru*“ staršej ochrannej známky v rovnakej triede. Uvedené je podľa prvostupňového orgánu zrejme zo samotného znenia porovnávaných služieb, pretože ide o služby, ktoré sú vo väčšine prípadov uvádzané zhodnými alebo synonymickými názvami. Tiež je zrejme, že účel, zameranie a spotrebiteľská verejnosť týchto služieb sú rovnaké.

Čo sa týka služieb prihláseného označenia „*finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); informácie o poistení; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; uzatváranie poisťiek; poistenie (zdravotné); poisťky životné; sprostredkovanie poistenia; uzatváranie poisťiek proti požiaru; služby v oblasti peňažníctva, financovania a nehnuteľností*“ v triede 36, tieto prvostupňový orgán považoval za zhodné a podobné so službami „*poisťovníctvo, služby v oblasti financovania*“ staršej ochrannej známky v rovnakej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V prospech uvedeného svedčí, že predmetné služby staršej ochrannej známky v sebe zahŕňajú všetky nárokované služby v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom porovnávané služby slúžia na rovnaký účel, sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov a aj ich predajné miesta a distribučné kanály sú zhodné.

Služby prihláseného označenia „*organizovanie a vedenie školení a kurzov; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb prvostupňový orgán vzhľadom na odlišný účel nepovažoval za zhodné ani podobné so službami staršej ochrannej známky.

Berúc do úvahy skutočnosť, že takéto prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie zhodnosti a podobnosti kolíznych služieb namietateľ v podanom rozklade nespochybnil, orgán rozhodujúci o rozklade nepovažuje za potrebné uvedené preskúmať a pri ďalšom posúdení predmetnej veci bude vychádzať z vyššie uvedených záverov.

Ďalej orgán rozhodujúci o rozklade preskúma posúdenie podobnosti prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska, ktoré namietateľ v podanom rozklade spochybnil.

Pri posúdení podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky prvostupňový orgán dospel k záveru o ich vizuálnej a sémantickej odlišnosti a čiastočnej fonetickej podobnosti.

Pokiaľ ide o posúdenie vizuálnej podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že predmetom porovnania sú v preskúmanom prípade farebné kombinované označenia. Prihlásené označenie je tvorené slovným spojením „superPorovnanie.sk“, ktoré je napísané striedavo šedou a fialovou farbou tak, že slovné prvky „super“ a „.sk“ sú šede a slovný prvok „Porovnanie“ je fialový. Pod slovným spojením „superPorovnanie.sk“ sa nachádzajú ďalšie slovné prvky „poistenie, úvery, leasing“ šedej farby, ktoré sú v porovnaní s ním napísané oveľa menším písmom. Zároveň po ľavej strane slovného spojenia „superPorovnanie.sk“, resp. pred týmto slovným spojením sa nachádza farebný obrazový prvok tvorený fialovou a šedou šípkou, ktoré smerujú oproti sebe. Staršia ochranná známka pozostáva zo slovného spojenia „superpoistenie.sk“, ktoré je napísané striedaním šedej a červenej farby tak, že slovný prvok „super“ je šedý a slovný prvok „poistenie.sk“ je napísaný červenou farbou. Pred uvedeným slovným spojením sa nachádza obrazový prvok v podobe červenej gule, po obvode ktorej sa z jej

hornej a dolnej strany nachádzajú červené polkruhy. Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné konštatovať, že hodnotené označenia obsahujú zhodný slovný prvok „super“ napísaný rovnakou farbou a tiež zhodný slovný prvok, resp. koncovku domény „.sk“. Tiež je zrejme, že porovnávané označenia majú podobnú koncepciu usporiadania prvkov, t. j. že ich obrazové a slovné prvky sú umiestnené v jednej línii, pričom slovný prvok nasleduje za obrazovým prvkom. S ohľadom na vizuálne porovnanie hodnotených označení je však potrebné zároveň uviesť, že označenia obsahujú aj vizuálne odlišné prvky, medzi ktoré patria slovné prvky „Porovnanie/poistenie“, „poistenie, úvery, leasing“, obrazový prvok v podobe dvoch farebných šípok, grafické zobrazenie červenej gule a v neposlednom rade aj odlišné farebné vyhotovenie označení založené na kombinácii použitých farieb (v prípade prihláseného označenia ide o kombináciu fialovej a šedej, pri staršej ochrannej známke ide o kombináciu červenej a šedej farby). Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade dospel k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí, že vzhľadom na existenciu viacerých vizuálnych odlišností porovnávaných označení, ktoré majú vplyv na celkový vizuálny dojem, ktorým pôsobia, priemerný spotrebiteľ dokáže hodnotené označenia odlišiť, a to aj napriek tomu, že obsahujú zhodné slovné prvky „super“ a „.sk“ a majú podobné usporiadanie slovných a obrazových prvkov.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné vyjadriť sa k tvrdeniu namietateľa, podľa ktorého vizuálnu podobnosť hodnotených označení podporuje skutočnosť, že fialová farba použitá v prihlásenom označení patrí do rovnakého farebného spektra ako červená farba, ktorá je použitá v staršej ochrannej známke. V tejto súvislosti je potrebné konštatovať, že farebnosť označení je potrebné posudzovať z hľadiska vnímania farieb spotrebiteľom, resp. z hľadiska dojmu, akým naňho použité farby pôsobia. Je zrejme, že priemerný spotrebiteľ vníma červenú a fialovú farbu ako dve odlišné farby, resp. navzájom ich od seba ľahko odlišuje. Navyše odtieň fialovej použitý v prihlásenom označení nepripomína červenú farbu použitú v staršej ochrannej známke, pretože nejde o odtieň, ktorý by bol ťažko odlišiteľný od červenej farby použitej v staršej ochrannej známke, a to ani v prípade, že označenia, a teda tieto odtiene nemá spotrebiteľ možnosť priamo porovnať. Orgán rozhodujúci o rozklade z uvedeného dôvodu zastáva názor, že použité farebné vyhotovenie posudzovaných označení jednoznačne vplýva na ich odlišenie a nevyvoláva ich podobnosť, ako to tvrdí namietateľ.

Čo sa týka porovnania prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou z fonetického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s podobou ich reprodukcie, ako ju určil prvostupňový orgán, t. j. že staršiu ochrannú známku bude priemerný spotrebiteľ reprodukovat' ako [superpoistenie sk] a prihlásené označenie ako [superporovnanie sk poistenie úvery leasing], prípadne vzhľadom na snahu spotrebiteľa skracovať dlhšie označenia zaznie len jeho skrátená verzia [superporovnanie sk]. Reprodukcia prihláseného označenia v jeho skrátenej podobe [superporovnanie sk] bez vyslovenia ďalších slovných prvkov „poistenie úvery leasing“ bude podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade spôsobená aj tým, že tieto slovné prvky sú napísané menším písmom, a teda sú horšie viditeľné a čitateľné. S prihliadnutím na skutočnosť, že pri zvukovej realizácii porovnávaných označení zaznie zhodný slovný prvok „super“ a „.sk“ a aj slová „poistenie“ a „porovnanie“ umiestnené v porovnávaných označeniach medzi nimi majú rovnaké hlásky na začiatku a konci, je dôvodné týmto označeniam priznať čiastočnú fonetickú podobnosť ako to v napadnutom rozhodnutí uviedol aj prvostupňový orgán.

V rámci sémantického porovnania kolíznych označení sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje s konštatovaním prvostupňového orgánu, že priemerný spotrebiteľ bude staršiu ochrannú známku vnímať vo význame „perfektné, skvelé, resp. vynikajúce poistenie“. Čo sa týka stanoviska prvostupňového orgánu, že priemerný spotrebiteľ bude prihlásené označenie vnímať vo význame „perfektné, skvelé, resp. vynikajúce porovnanie úverov, poistenia a leasingu“, orgán rozhodujúci o rozklade pripomína, že uvedená podoba vnímania prihláseného označenia by prichádzala do úvahy v prípade, že priemerný spotrebiteľ prečíta aj horšie viditeľné a tým ťažšie čitateľné slovné prvky „poistenie, úvery, leasing“. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že priemerný spotrebiteľ v prihlásenom označení uprednostní vnem slovného spojenia „superPorovnanie.sk“, ktoré mu poskytne zrejmy sémantický obsah. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že spoločný slovný prvok „super“ posudzovaných označení bude priemerný spotrebiteľ vnímať ako prvok pochvalný, ktorý poukazuje na kvalitu poskytovaných služieb, pričom prípona „.sk“ poukazuje na skutočnosť, že služby kolíznych označení sú poskytované online. Na základe uvedeného je zrejme, že priemerný spotrebiteľ postrehne rozdiel medzi sémantickým obsahom prihláseného označenia „perfektné, skvelé, resp. vynikajúce porovnanie“ a sémantickým obsahom staršej ochrannej známky „perfektné, skvelé, resp. vynikajúce poistenie“. Orgán rozhodujúci o rozklade preto považuje za dôvodné v súlade s názorom prvostupňového orgánu konštatovať, že priemerný spotrebiteľ nebude porovnávané označenia považovať za sémanticky podobné.



Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje aj s posúdením prvostupňového orgánu, ktoré sa týkalo miery pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti kolíznych služieb. Keďže ide o služby z finančnej oblasti, ktoré, ako správne konštatoval prvostupňový orgán, sú finančne náročnejšie a zväčša predstavujú záväzok na dlhšie časové obdobie, podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade je dôvodné očakávať, že priemerný spotrebiteľ bude týmto službám venovať vyššiu pozornosť, v žiadnom prípade nie zbežnú či minimálnu pozornosť, ako to tvrdil namietateľ.

Pri celkovom zhodnotení pravdepodobnosti zámeny medzi prihláseným označením „superPorovnanie.sk poistenie, úvery, leasing“ a staršou ochrannou známkou „superpoistenie.sk“ je popri ďalších okolnostiach, akými sú miera podobnosti kolíznych služieb, miera podobnosti označení či stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa, potrebné zobrať do úvahy aj vplyv jednotlivých prvkov hodnotených označení a stupeň ich rozlišovacej spôsobilosti. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí správne konštatoval, že spoločný prvok hodnotených označení „super“ predstavuje vo vzťahu ku kolíznym službám pochvalný prvok, ktorý poukazuje na ich kvalitu. S ohľadom na uvedené je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejmé, že ide o prvok, ktorý má vo vzťahu ku kolíznym službám len nízku rozlišovaciu spôsobilosť, pretože spotrebiteľovi poskytuje informáciu týkajúcu sa vlastností ním označených služieb. Rovnako za prvok s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti je potrebné považovať aj prvok „sk“. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na to, že vo všeobecnosti platí, že navádzajúcim prvkom s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou, prípadne opisným prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti spotrebiteľ venuje nižšiu pozornosť v porovnaní s inými dištingtívnymi prvkami, ktoré mu umožnia okamžite identifikovať obchodný pôvod príslušných služieb. Zároveň je potrebné podotknúť, že len samotná zhoda, resp. podobnosť v prvkoch, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, resp. sú prvkami s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti nebude obvykle viesť k pravdepodobnosti zámeny. Pravdepodobnosť zámeny môže existovať, ak ostatné prvky majú nižší (alebo rovnako nízky) stupeň rozlišovacej spôsobilosti alebo majú bezvýznamný vizuálny vplyv a celkový dojem z označení je podobný alebo celkový dojem z porovnávaných označení je veľmi podobný alebo zhodný.

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí so záverom prvostupňového orgánu, že v danom prípade pravdepodobnosť zámeny prihláseného označenia „superPorovnanie.sk poistenie, úvery, leasing“ so staršou ochrannou známkou „superpoistenie.sk“ vo vzťahu k nárokovým službám v triedach 35, 36 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je možné konštatovať. Hoci porovnávané označenia obsahujú spoločné slovné prvky „super“ a „sk“, na základe ktorých bola konštatovaná ich čiastočná vizuálna a fonetická podobnosť, tieto vo vzťahu ku kolíznym službám disponujú len nižšou mierou rozlišovacej spôsobilosti, a teda pre spotrebiteľa pri orientácii na trhu nebudú zohrávať rozhodujúcu úlohu, pretože na základe nich nedokáže identifikovať poskytovateľa služieb. Rozlišovacia spôsobilosť kolíznych označení spočíva predovšetkým v ich grafickej úprave, štylizácii, farbe a usporiadaní jednotlivých slovných a obrazových prvkov, čo znamená, že v danom prípade bude vizuálne hľadisko zohrávať kľúčovú úlohu. Vizuálne rozdiely kolíznych označení podporené ich sémantickou odlišnosťou sú podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade dostatočné na to, aby zabezpečili odlišenie hodnotených označení ako celkov na trhu z pohľadu priemerného spotrebiteľa, a to aj na službách nárokováných prihlasovateľom patriacich do tried 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné so službami staršej ochrannej známky.

Čo sa týka dokladov – výsledky vyhľadávania z internetového vyhľadávača Google, predložených namietateľom spolu s rozkladom a v doplnení podaného rozkladu, ktorými sa snažil podporiť záver o existencii pravdepodobnosti zámeny medzi porovnávanými označeniami, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné poukázať na tzv. koncentračnú zásadu námietkového konania vyplývajúcu z § 30 zákona o ochranných známkach, podľa ktorej sa na doplnenie a rozšírenie námietok a dôkazy predložené po uplynutí zákonom stanovenej lehoty na podanie námietok neprihliada. Predloženie dôkazových prostriedkov namietateľom až v rámci konania o rozklade je nutné považovať za doplnenie dôkazov po uplynutí zákonom stanovenej lehoty, ktoré v zmysle predmetného ustanovenia nie je prípustné. Na doplnenie možno uviesť, že predložené výsledky vyhľadávania z internetového vyhľadávača Google neobsahujú porovnávané označenia v podobe, v akej sú prihlásené a zapísané, t. j. kombinované označenia, ale iba slovné označenia, a tiež z nich nie sú zrejmé žiadne skutočnosti, ktoré by svedčili v prospech pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a staršej ochrannej známky. Pokiaľ ide o zoznam označení slovenských poisťovní, ktoré namietateľ uviedol ako príklad úspešnej koexistencie označení na trhu, resp. ako príklad vhodne zvolených označení, ktoré napriek tomu, že obsahujú slovný prvok „poistenie“ nevyvolávajú pravdepodobnosť zámeny so staršou ochrannou známkou, orgán

rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Predmetom námietkového konania je v preskúvanom prípade posúdenie naplnenia podmienok vyplývajúcich z § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, t. j. existencie pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a staršej ochrannej známky namietateľa vyplývajúcej zo zhodnosti a podobnosti označení, príslušných tovarov a služieb, zohľadňujúc relevantného spotrebiteľa a rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky, resp. prvkov tvoriacich prihlásené označenie a staršiu ochrannú známku. Keďže v danom prípade podmienky vyplývajúce z § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach nebolo dôvodné uznať za splnené, námietkam nebolo možné vyhovieť. S ohľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje poukaz namietateľa na označenia iných majiteľov, ktoré sú odlišné od prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, za irelevantný pre posúdenie predmetnej veci. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že predmetný zoznam označení v žiadnom prípade nemožno vnímať ako dôkaz, ktorý by svedčil v prospech existencie pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a staršej ochrannej známky.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné vyjadriť sa tiež k tvrdeniu namietateľa, že priemerný spotrebiteľ v prostredí internetu, v ktorom sú porovnávané označenia používané, nemá možnosť vykonať ich priame porovnanie, pretože ich vníma iba prostredníctvom baneru alebo odkazu, a vďaka čítaniu, ktorému nevenuje detailnú pozornosť dochádza k vymazávaniu, resp. strácaniu rozdielov v označeniach. Takýmto spôsobom si priemerný spotrebiteľ môže zameniť aj porovnávané označenia „superPorovnanie.sk poistenie, úvery, leasing“ a „superpoistenie.sk“. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že porovnanie označení na účely posúdenia pravdepodobnosti zámery je potrebné vykonať v podobe, v akej sú tieto prihlásené, resp. zapísané v registri ochranných známk, pričom nie je podstatné, v akej podobe sa označenia používajú. Rozhodujúcou v posudzovanom prípade je skutočnosť, že kolízne označenia nepredstavujú slovné označenia, ale predmetom porovnania je kombinované prihlásené označenie a kombinovaná staršia ochranná známka, ktoré okrem slovných prvkov pozostávajú aj z obrazových prvkov. Čo sa týka konštatovania namietateľa, že spotrebiteľ nemá možnosť vykonať priame porovnanie označení, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Pri porovnaní prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou zohľadnil aj skutočnosť, že spotrebiteľ spravidla nemá možnosť hodnotené označenia vidieť vedľa seba a priamo ich porovnať, ale musí sa spoľahnúť na obraz, resp. vnem, ktorý mu označenia zanechali v pamäti, pričom dospel k záveru, že celkový dojem, ktorým porovnávané označenia na spotrebiteľa pôsobia, nie je ani zhodný, ani podobný, a teda spotrebiteľ takto označené služby dokáže od seba odlišiť.

Ďalej sa orgán rozhodujúci o rozklade bude venovať preskúmaniu posúdenia naplnenia podmienok námietkového dôvodu uplatneného podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach prvostupňovým orgánom, ktoré bolo spochybnené v podanom rozklade.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že namietateľ spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie jednej z kumulatívnych podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie námietok v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, a to podmienky zhodnosti alebo podobnosti nezapísaného označenia s prihláseným označením. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade pripomína, že nakoľko prvostupňový orgán dospel k záveru, že podmienka zhodnosti alebo podobnosti prihláseného označenia s nezapísaným označením nebola splnená, neposudzoval splnenie ďalších podmienok predmetného ustanovenia z dôvodu, že by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie, pretože len kumulatívne splnenie všetkých podmienok je predpokladom úspešného uplatnenia námietok podaných v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia.

V rámci posúdenia podmienky zhodnosti alebo podobnosti kombinovaného prihláseného označenia „superPorovnanie.sk poistenie, úvery, leasing“ so slovným nezapísaným označením „superpoistenie.sk“ sa prvostupňový orgán najskôr zaoberal posúdením podobnosti porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska. V tejto súvislosti konštatoval, že pri zohľadnení celkovej grafickej úpravy a farebnosti prihláseného označenia je možné vylúčiť existenciu vizuálnej podobnosti s nezapísaným označením. Pri posúdení podobnosti hodnotených označení z fonetického a sémantického hľadiska sa prvostupňový orgán odvolal na závery prijaté pri porovnaní prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou.

Pokiaľ ide o vizuálne porovnanie kombinovaného prihláseného označenia „superPorovnanie.sk poistenie, úvery, leasing“ so slovným nezapísaným označením „superpoistenie.sk“, orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s názorom prvostupňového orgánu, že zatiaľ čo vizuálny vnem prihláseného označenia ovplyvňuje hlavne jeho grafická úprava, farebné vyhotovenie, ako aj použitie viacerých slovných prvkov (medzi nimi aj spoločných slovných prvkov „super“, „poistenie“ a „sk“), vizuálny vnem nezapísaného slovného označenia pozostáva výlučne zo slovných prvkov „superpoistenie“ a „sk“. Orgán rozhodujúci o rozklade má za to, že

prihlásené označenie disponuje viacerými vizuálnymi odlišnosťami, na základe ktorých ho spotrebiteľ dokáže odlíšiť od nezapísaného slovného označenia. S ohľadom na uvedené je dôvodné konštatovať, že prihlásené označenie a nezapísané označenie sú vizuálne odlišné.

Orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasí s názorom namietateľa, že podobnosť prihláseného označenia a nezapísaného označenia z vizuálneho hľadiska mal prvostupňový orgán posúdiť len s ohľadom na slovné prvky „superporovnanie.sk“ a „superpoistenie.sk“, pričom ďalšie slovné a obrazové prvky prihláseného označenia mal zohľadniť len okrajovo. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že takýto postup by bol v priamom rozpore so zásadami uplatňovanými pri porovnávaní označení a ochranných známk, podľa ktorých sa označenia a ochranné známky porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené alebo zapísané v registri.

Čo sa týka posúdenia podobnosti prihláseného označenia a nezapísaného označenia z fonetického a sémantického hľadiska orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s postupom prvostupňového orgánu, ktorý sa odvolal na svoje závery prijaté pri fonetickom a sémantickom porovnaní prihláseného označenia a staršej ochrannej známky. Takýto postup prvostupňového orgánu je možné považovať za správny a dôvodný, s ohľadom na to, že pri fonetickom a sémantickom porovnaní prihláseného označenia s nezapísaným označením sú rozhodujúce predovšetkým ich slovné prvky, ktoré sú v prípade nezapísaného označenia zhodné so slovnými prvkami staršej ochrannej známky. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné konštatovať, že prihlásené označenie je čiastočne foneticky podobné a sémanticky odlišné s nezapísaným označením.

Celkové posúdenie podobnosti prihláseného označenia s nezapísaným označením s ohľadom na výsledky čiastkových posúdení z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska je podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade možné zhrnúť do konštatovania, že porovnávané označenia nie sú podobné a relevantný spotrebiteľ s vyššou mierou pozornosti ich dokáže odlíšiť.

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu dospel k záveru, že prihlásené označenie nie je podobné nezapísanému označeniu, čím nebola splnená jedna z kumulatívnych podmienok ustanovenia § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach. Vzhľadom na uvedené nebolo dôvodné preskúmať splnenie ďalších podmienok tohto ustanovenia, pretože by to nemalo vplyv na výsledok rozhodnutia.

Na základe uvedeného je potrebné konštatovať, že prvostupňový orgán postupoval správne, keď námietky smerujúce proti zápisu prihláseného označenia ako ochrannej známky uplatnené v zmysle § 7 písm. a) a f) zákona o ochranných známkach zamietol.

Orgán rozhodujúci o rozklade, ktorý preskúmal prvostupňové rozhodnutie v rozsahu, ktorý vyplynul z podaného rozkladu a posúdil dôvody v ňom uvedené, na záver konštatuje, že v predmetnom prípade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo nutné prvostupňové rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné podľa § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.

Mgr. Ľuboš Knoth  
predseda  
Úradu priemyselného vlastníctva  
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

Ing. Ivan Belička  
Švermova 21  
974 04 Banská Bystrica

II.

insuria consulting, spol. s r. o.  
Tomášikova 26  
821 01 Bratislava