



Banská Bystrica 5. júna 2015  
POZ 5746-2012 II/47-2015

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 12. marca 2014 namietateľom TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ, Levent Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No. 2, Beşiktaş, İSTANBUL, Turecko, v konaní zastúpeným spoločnosťou Zivko Mijatovic and Partners, s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 5746-2012/N-19-2014/St zo 17. februára 2014 o zamietnutí námietok podaných proti zápisu označenia „BONUS klub“, č. spisu POZ 5746-2012, do registra ochranných známk, prihlasovateľa SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, v konaní zastúpeného patentovým zástupcom Ing. Petrom Hojčušom, Patentová a známková kancelária, Osuského 1/A, 851 03 Bratislava 5 (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) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 5746-2012/N-19-2014/St zo 17. februára 2014 sa potvrdzuje.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 5746-2012/N-19-2014/St zo 17. februára 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 „BONUS klub“, č. spisu POZ 5746-2012 (ďalej „prihlásené označenie“), do registra ochranných známk. Namietateľ podané námietky uplatnil v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach a odôvodnil ich tým, že je majiteľom staršej medzinárodnej kombinovanej ochrannej známky č. 931921 „bonus net“ (ďalej len „staršia ochranná známka“), pričom zastával názor, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou môže pri ich používaní na rovnakých a/alebo podobných tovaroch a službách dochádzať k pravdepodobnosti zámény.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že podstatnú úlohu pri identifikácii porovnávaných označení bude zohrávať najmä celkový vizuálny dojem 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“, resp. „bonus“ nie je spôsobilé vytvoriť väzbu vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti len vo vzťahu k jedinému subjektu, a to namietateľovi, možno existenciu pravdepodobnosti zámény medzi porovnávanými označeniami na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorej stupeň pozornosti je v danom prípade stredný až vyšší, podľa prvostupňového orgánu vylúčiť, a to aj v prípade ich použitia na zhodných a/alebo podobných tovaroch a službách.

Pokiaľ ide o hodnotenie podobnosti kolíznych tovarov a služieb, prvostupňový orgán v prvom rade konštatoval, že prihlásené tovary a služby v triedach 4 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie sú zhodné ani podobné s tovarmi a službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku. Prihlásené tovary v triede 9 označil za zhodné a/alebo podobné s tovarmi „elektronické a magnetické karty, telefónne karty,

*bankové karty, automatické karty na otváranie a zatváranie dverí, elektronické karty pre počítačové elektronických lístkov“* zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 9 a prihlásené služby v triede 36 za podobné so službami „*finančnictvo a peňažný systém, bankovníctvo, finančné informácie, vydávanie kreditných kariet na nákup na splátkový predaj, zámena peňazí“* v triede 36 alebo s tovarmi „*elektronické a magnetické karty, bankové karty“* zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad.

V jeho odôvodnení uviedol, že základným rozlišovacím slovným prvkom porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska je slovo „bonus“, ktoré je dominantnou časťou obidvoch označení, a práve táto skutočnosť spôsobuje, že prihlásené označenie je vizuálne podobné so staršou ochrannou známku. Nič na tom nemení ani skutočnosť, že ide o rozdielne farebné prevedenie porovnávaných označení, a že tieto označenia obsahujú rozdielne slovné prvky „klub“, resp. „net“.

Z fonetického hľadiska je podľa namietateľa podobnosť kolíznych označení ešte výraznejšia, nakoľko spotrebiteľ kladie dôraz na ich začiatok, ktorý je v prípade prihláseného označenia a staršej ochrannej známky rovnaký.

Za podobné namietateľ predmetné označenia považoval aj zo sémantického hľadiska, keďže význam slova „bonus“ je v obidvoch označeniach rovnaký. Pri slovách, „net“ a „klub“ uviedol, že aj keď ich význam je čiastočne odlišný, nie sú významovo vzdialené, ale vzájomne sa prelínajú a dopĺňajú. Slovo „net“ (sieť) možno považovať za akúsi sieť subjektov, resp. zariadení a slovo „klub“ za určitú organizáciu subjektov a zariadení.

Na základe uvedeného namietateľ vyslovil názor, že porovnávané označenia budú vnímané spotrebiteľmi ako označenia, pod ktorými sú im ponúkané určité výhody, resp. bonusy, a preto je možné prihlásené označenie považovať za podobné so staršou ochrannou známku.

S ohľadom na uvedené namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zmenil a prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 5746-2012 zamietol.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 6. júna 2014 uviedol, že v celom rozsahu súhlasí s prvostupňovým rozhodnutím, ako aj jeho odôvodnením. Podľa jeho názoru namietateľ v podanom rozklade neuviedol žiadne nové skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na zmenu rozhodnutia.

Porovnávané označenia prihlasovateľ považoval po vizuálnej stránke za dostatočne odlišné, a to nielen kvôli grafickým prvkom a farebnému vyhotoveniu, ale aj kvôli typom písma, umiestneniu slovných prvkov a najmä dĺžke a významu druhých častí označení. Poukázal na to, že ich jediným spoločným prvkom je slovný prvok „BONUS“, ktorý je však inak spracovaný. Bez grafického spracovania by nemal dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Porovnávané označenia sú kombinované, preto je potrebné ich brať pri porovnaní ako celky a nevytýčať účelovo len niektoré prvky, ako to robí namietateľ.

Keďže porovnávané označenia sa odlišujú grafickými prvkami a ostatnými slovnými prvkami, ako aj ich kompozíciou a farebným prevedením, akákoľvek vizuálna, významová a fonetická podobnosť spočívajúca v slovnom prvku „BONUS“ je podľa prihlasovateľa irelevantná. Rozdiely medzi posudzovanými označeniami sú podľa jeho názoru dostatočné na to, aby spotrebiteľ dokázal odlišiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb namietateľa.

Prihlasovateľ tiež poukázal na skutočnosť, že je majiteľom troch starších ochranných známok obsahujúcich slovo „BONUS“ (ochrannej známky č. 211005 „KLUB BONUS“ s právom prednosti od 24. mája 2004, č. 193166 „BONUS“ s právom prednosti od 11. decembra 1998 a č. 193167 „BONUS“ s právom prednosti od 11. decembra 1998). Aj s prihliadnutím na túto skutočnosť zastával prihlasovateľ názor, že spotrebiteľ je jednoznačne schopný rozlíšiť, že tovary a služby označené týmito ochrannými známkami a prihláseným označením pochádzajú od neho.

Berúc do úvahy uvedené skutočnosti prihlasovateľ dospel k záveru, že medzi porovnávanými označeniami neexistuje pravdepodobnosť ich zámeny ani pravdepodobnosť asociácie v očiach spotrebiteľskej verejnosti v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach.

Na základe uvedeného navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

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 napadnuté 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 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 konania na jednej strane.

Podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa označenie 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 zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Prihláška kombinovanej ochrannej známky „BONUS klub“, č. spisu POZ 5746-2012, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 26. októbra 2012 prihlasovateľom SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, a zverejnená vo vestníku úradu 4. februára 2013 pre tovary „palivá vrátane pohonných hmôt do vznetrových a zážihových motorov; motorové oleje; mazadlá“ v triede 4, „čipové a magnetické karty na použitie v súvislosti s predajnými, propagačnými, stimulačnými vernostnými programami a propagačnými službami“ v triede 9 a pre služby „riadenie zákazníckej vernosti; podpora predaja (pre tretie osoby); združovanie občanov s cieľom získať komerčné výhody; organizácia a vykonávanie propagačných ponukových projektov“ v triede 35 a „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“ v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:



Namietateľ TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ, Levent Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No. 2, Beşiktaş, İSTANBUL, Turecko, je majiteľom medzinárodnej kombinovanej ochrannej známky č. 931921 „bonus net“, platnej na území Slovenskej republiky, s právom prednosti od 19. decembra 2006, ktorá je zapísaná pre tovary „*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, dúchadlá, preplňovače, 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, zväracie 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] v triede 9 a pre služby „*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] v triede 35 a „*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, požiarné 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) v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie staršej ochrannej známky:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že namietateľ spochybnil prvostupňové rozhodnutie v otázke posúdenia naplnenia podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie námietok v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach. Konkrétne nesúhlasil s hodnotením podobnosti prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou z hľadiska vizuálneho, fonetického a sémantického, ako ani s celkovým posúdením pravdepodobnosti zámery medzi porovnávanými označeniami.

Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že pravdepodobnosť zámery v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach znamená riziko, že priemerný spotrebiteľ si tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami v obchode priamo zamení, prípadne môže byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené prihláseným označením a staršou ochrannou známkou 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. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť, a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť porovnávaných tovarov a služieb, a tiež vzájomnú previazanosť medzi zhodnosťou alebo podobnosťou kolíznych označení a zhodnosťou podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

Orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že posúdenie zhodnosti, resp. podobnosti tovarov a služieb kolíznych označení nebolo podaným rozkladom napadnuté, pričom odvolací orgán je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom, preto sa týmto nebude bližšie zaoberať a za rozhodujúci v danom prípade bude považovať záver prvostupňového orgánu, že prihlásené tovary a služby v triedach 4 a 35 nie sú zhodné ani podobné s tovarmi a službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku, prihlásené tovary v triede 9 sú zhodné a/alebo podobné s tovarmi „*elektronické a magnetické karty, telefónne karty, bankové karty, automatické karty na otváranie a zatváranie dverí, elektronické karty pre počítačové elektronických lístkov*“

zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 9 a prihlásené služby v triede 36 sú podobné so službami „*finančníctvo a peňažný systém, bankovníctvo, finančné informácie, vydávanie kreditných kariet na nákup na splátkový predaj, zámena peňazi*“ zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 36 alebo s tovarmi „*elektronické a magnetické karty, bankové karty*“ zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Čo sa týka samotného porovnania kolíznych označení, prvostupňový orgán konštatoval nízku mieru vizuálnej podobnosti, čiastočnú fonetickú podobnosť a nižšiu sémantickú podobnosť medzi porovnávanými označeniami.

Pri vizuálnom posúdení je možné uviesť, že prihlásené označenie obsahuje slovné prvky „BONUS“ a „klub“, pričom slovo „BONUS“ je umiestnené v piatich prelínajúcich sa kruhov a jednotlivé písmená sú v polovici predelené. Slovo „klub“ je umiestnené pod poslednými dvoma písmenami slova „BONUS“. Celé toto označenie je v žltom-hnedom prevedení. Staršia ochranná známka obsahuje slovné prvky „bonus“ a „net“, pričom slovo „net“ je umiestnené v obrazovom prvku pripomínajúceho tvar balóna, resp. bubliny. Slovo „bonus“ je v zelenom prevedení a slovo „net“ je biele v hnedom obrazovom prvku. Aj napriek skutočnosti, že porovnávané označenia obsahujú zhodný slovný prvok „BONUS“/„bonus“, prítomnosť ďalších slovných a grafických prvkov, ako aj celková kompozícia týchto označení spôsobuje to, že ich vizuálny vnem je dostatočne odlišný.

Pri zvukovej reprodukcii porovnávaných označení v obidvoch prípadoch do popredia vystupuje slovný prvok „BONUS“, resp. „bonus“, ktorý je doplnený jednoslabičným slovom „klub“, resp. „net“. Celkový fonetický vnem tak pri prihlásenom označení, ako aj pri staršej ochrannej známke je rovnako dlhý, pričom začiatok tohto vnemu založený na reprodukcii slov „BONUS“, resp. „bonus“ je v obidvoch prípadoch zhodný. Vzhľadom k uvedenému sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje s konštatovaním prvostupňového orgánu, že porovnávaným označeniam z hľadiska fonetického možné prisúdiť určitú mieru podobnosti založenú na už konštatovanej zhodnej reprodukcii slova „BONUS“, resp. „bonus“, ktorý však predstavuje prvok, na základe ktorého spotrebiteľ nedokáže identifikovať kolízne tovary a služby.

Čo sa týka sémantického hľadiska, porovnávané označenia sa považujú za sémanticky zhodné alebo podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom, resp. pozostávajú z prvkov, ktoré môžu navodiť rovnakú spojitosť. V preskúvanom prípade tak prihlásené označenie, ako aj staršia ochranná známka obsahujú významovo zhodné slovo „BONUS“, resp. „bonus“ (výhoda, príplatok, mimoriadna odmena, prémie, atď.) a odlišné slová „klub“ vs. „net“ (sieť). Aj napriek tomu, že slovný prvok „BONUS“, resp. „bonus“ svojím významom zakladá v očiach spotrebiteľov podobný vnem posudzovaných označení v tom zmysle, že tieto bude spotrebiteľ vnímať ako niečo, kde môže očakávať určité výhody, bonusy, nemožno opomenúť, že tento prvok je vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám nutné považovať za prvok opisný, ktorý opisuje určité vlastnosti takto označených tovarov a služieb (tovary a služby poskytujúce bonus, resp. určitú výhodu). Berúc do úvahy uvedené je možné porovnávané označenia vnímať ako sémanticky podobné len v miere založenej na rovnakom význame slova „BONUS“/„bonus“.

Z uvedeného vyplýva, že porovnávané označenia sú zhodné a podobné pokiaľ ide o tovary a služby, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka a nárokované prihlásené označenie (okrem tovarov a služieb v triedach 4 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb) a určitú mieru podobnosti je potrebné pripustiť aj na základe porovnania označení. Je však potrebné zdôrazniť, že podobnosť kolíznych označení spočíva v spoločnom slovnom prvku „BONUS“, resp. „bonus“, ktorý prvostupňový orgán vo svojom rozhodnutí vo vzťahu k príslušným tovarom a službám považoval za prvok s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou.

V danom prípade sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu, že spoločný slovný prvok porovnávaných označení „BONUS“, resp. „bonus“ je vo vzťahu k príslušným tovarom a službám prvkom s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti, pretože priamo poukazuje na určité výhody spojené v súvislosti s využívaním rôznych elektronických, magnetických a bankových kariet používaných s rôznymi stimulačnými programami, a tiež v spojitosti s rôznymi finančnými, poisťovacími, bankovými alebo marketingovými službami.

V rámci celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámery, ktorá zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie, je potrebné vziať do úvahy, že jedným z faktorov, ktoré vplývajú na existenciu pravdepodobnosti zámery, je rozlišovacia spôsobilosť starších ochranných známk, resp. jednotlivých prvkov tvoriacich posudzované

označenia. Platí, že ochranné známky s vyšším stupňom rozlišovacej spôsobilosti (či už ide o rozlišovaciu spôsobilosť vlastnú alebo získanú intenzívnym používaním) požívajú širšiu ochranu ako ochranné známky s nižším stupňom rozlišovacej spôsobilosti. V tejto súvislosti je ďalej zároveň potrebné poznamenať, že spotrebiteľia prvkom s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou alebo bez rozlišovacej spôsobilosti obvykle nevenujú takú pozornosť ako iným, dištinkívnym prvkom, ktoré im umožnia identifikovať pôvod tovarov alebo služieb. V danom prípade sa označenia zhodujú v slovnom prvku „BONUS“, resp. „bonus“, ktorý je prvkom opisujúcim určitú vlastnosť takto označených tovarov a služieb, teda prvkom, na základe ktorého si spotrebiteľ nedokáže vytvoriť väzbu len vo vzťahu k jedinému subjektu, a preto zameria svoju pozornosť na ďalšie prvky v daných označeniach, ako aj na ich celkový dojem.

Pri komplexnom posúdení pravdepodobnosti zámery je potrebné zobrať do úvahy aj relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb sa má považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného. Miera pozornosti spotrebiteľa sa však bude meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb. V preskúvanom prípade pri obidvoch posudzovaných označeniach s ohľadom na povahu nárokovaných tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tvarmi a službami staršej ochrannej známky, ako sú elektronické, magnetické a bankové karty používané v súvislosti so stimulačnými a vernosťnými programami či finančnými, poisťovacími, bankovými alebo marketingovými službami, atď. príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí 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.

Berúc do úvahy vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou neexistuje pravdepodobnosť zámery, a to obzvlášť v prípade, ak budú spotrebiteľia priemerne alebo dokonca vo vyššej miere pozorní a obozretní. Hoci v predmetnom prípade bola konštatovaná určitá miera vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti posudzovaných označení, nemožno opomenúť, že táto je spôsobená zhodným slovným prvkom „BONUS“/„bonus“, ktorý vo vzťahu k dotknutým tovarom a službám je opisným prvkom. Aby spotrebiteľ dokázal identifikovať obchodný pôvod takto označených tovarov a služieb, je nútený pri ich kúpe či výbere orientovať sa podľa ostatných slovných a grafických prvkov obsiahnutých v porovnávaných označeniach, resp. podľa celkového dojmu, ktorý predmetné označenia v jeho mysli zanechajú. Keďže tento je v prípade prihláseného označenia a staršej ochrannej známky dostatočne odlišný, je dôvodné konštatovať, že spotrebiteľ takto označené tovary a služby dokáže od seba odlíšiť. Vzhľadom na to, že podobnosť kolíznych označení je založená len na nedištinkívnom slovnom prvku „BONUS“/„bonus“, pričom spotrebiteľ jednoznačne postrehne vizuálne odlišný dojem, ktorým označenia pôsobia, nemožno ani predpokladať, že by sa mohol domnievať, že tovary a služby označené prihláseným označením a staršou ochrannou známkou pochádzajú od toho istého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

S prihliadnutím na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď námietkam opierajúcim sa o ustanovenie § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach nevyhovel, keďže podmienky pre ich úspešné uplatnenie nemožno v preskúvanom prípade považovať za splnené.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté 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.  
Zivko Mijatovic and Partners, s. r. o.  
Krasovského 13  
851 01 Bratislava

II.  
Ing. Peter Hojčuš  
Patentová a známková kancelária  
Osuského 1/A  
851 03 Bratislava 5