



Banská Bystrica 26.4.2016
POZ 5135-2015 /N-66-2016/Gas

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Superpoistenie s.r.o., Sartorisova 11, 821 08 Bratislava, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „najpoistenie.sk porovnanie a uzatvorenie poistenia online“ do registra ochranných známk, prihláseného 10.3.2015 prihlasovateľom Fintal, a.s., Pribinova 4, 811 08 Bratislava, zastúpeným v konaní spoločnosťou AKWH Legal, s.r.o., Miletičova 1, 821 08 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 5135-2015 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.6.2015, 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 „najpoistenie.sk porovnanie a uzatvorenie poistenia online“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 5135-2015 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 27.8.2015 podané námietky podľa § 7 písm. a) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach týkajúce sa celého zoznamu tovarov a služieb.

Namietateľ podanie predmetných námietok odôvodnil tým, že je majiteľom ochrannej známky „superpoistenie.sk“ č. 224774 so skorším právom prednosti (ďalej „staršia ochranná známka“) a nezapísaného označenia „superpoistenie“ a „superpoistenie.sk“, ktoré 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 zverejneného označenia a takéto označenie nemá iba miestny dosah.

Namietateľ sa ďalej venoval porovnaniu zoznamov tovarov a služieb kolíznych označení a dospel k záveru, že prihlasované tovary a služby zverejneného označenia v triedach 9, 16, 35, 36 a 42 sú identické so zapísanými tovarmi a službami staršej ochrannej známky v tých istých triedach a zároveň uviedol, že prihlasované služby v triede 41 sú v nepriamom súvisi s tovarmi a službami v triedach 9, 16, 35, 36 a 42, ktoré sú identické.

K porovnaniu zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou a nezapísaným označením zo sémantického hľadiska namietateľ poznamenal, že kolízne označenia obsahujú rovnaké dominantné slovné prvky „poistenie“ a koncovku „sk“. K slovným prvkom „super“ a „naj“ uviedol, že je možné hovoriť o ich vzájomnej identickosti, keďže predstavujú slová, ktoré vyjadrujú „veľmi dobré služby v oblasti poistenia a financií“ a koncovka „sk“ je znakom, že predmetné služby budú poskytované najmä prostredníctvom internetu. K obrazovému prvku stvárnajúcej postavu vo zverejnenom označení namietateľ uviedol, že vo vzťahu k slovným prvkom zverejneného označenia nemá žiaden význam a nepodáva ani informáciu o charaktere danej známky a vzhľadom na jeho bežné používanie ho nemožno považovať za dominantný prvok zverejneného označenia. Na základe všetkých uvedených skutočností namietateľ konštatoval, že porovnávané označenia sú zo sémantického hľadiska veľmi podobné.

Podobne aj z fonetického hľadiska namietateľ označil porovnávané označenia za silne zameniteľné, pretože obsahujú identický dominantný slovný prvok „poistenie.sk“.

Z vizuálneho hľadiska sú porovnávané označenia podľa namietateľa zameniteľné vo vysokej miere z dôvodu podobnosti zobrazenia dominantného slovného prvku, keďže „najpoistenie.sk“ aj „superpoistenie.sk“ sú farebne rozdelené na predponu vyobrazenú v odlišných farbách a zhodné slovné prvky, ktoré sú vyhotovené v rovnakej farbe.

Na základe posúdenia kolíznych označení z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska namietateľ konštatoval, že zverejnené označenie je zameniteľné s jeho skoršími právami. Na zameniteľnosť porovnávaných označení má podľa namietateľa vplyv prítomnosť zameniteľných dominantných grafických prvkov, najmä grafická podobnosť spracovania štruktúry loga „najpoistenie.sk“ vo vzťahu k logu „superpoistenie.sk“ pozostávajúca z prepisu slovného označenia v dvoch farbách modrej a oranžovej, resp. sivej a červenej.

Ďalej namietateľ konštatoval, že súčasné použitie kolíznych označení na rovnakých alebo podobných tovaroch nielen môže viesť k zámene, ale v súčasnosti aj dochádza k zámene označení alebo mylnej predstave o ich vzájomnej spojitosti vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti.

Namietateľ predložil na CD nosiči dôkazy na preukázanie používania nezapísaného označenia, a to fotografie dennej tlače, rozhlasové reklamné spoty a faktúry.

Ďalej namietateľ uviedol, že mu bolo udelené ocenenie Online partner roka Poist'ovne Union za rok 2011, ktoré tak isto preukazuje rozsah používania nezapísaného označenia a staršej ochrannej známky v Slovenskej republike pred podaním prihlášky zverejneného označenia.

Namietateľ poukázal aj na skutočnosť, že od roku 2007 používa nezapísané označenie v súvislosti s internetovým portálom ponúkajúcim služby v oblasti poistenia a sprostredkovania služieb najmä v oblasti poistenia a finančníctva, pričom aj zverejnené označenie je orientované na poistenie, financie a činnosti s tým spojené. Na základe uvedených skutočností namietateľ konštatoval, že ak bude zverejnené označenie zapísané do registra ochranných známok, mohla by byť verejnosť uvedená do omylu, že služby, aktivity alebo tovar, poskytované pod takouto ochrannou známkou sú poskytované namietateľom, čím by ťažila z dobrého mena spoločnosti namietateľa a prihlasovateľ by sa mohol bezdôvodne obohacovať práve z dôvodu omylu spotrebiteľa.

Ďalej namietateľ v predmetných námietkach poukázal na rozhodnutia súdov týkajúce sa doménových mien, a to rozhodnutie OS Banská Bystrica č. 16 CpPv/13/2007 zo 16.1.2008, OS Banská Bystrica 10 CbPv/4/2009, OS Bratislava 27CbPv/4/2010 zo 6.2.2012 a KS Trnava 20 Cbs/41/2004 z 25.11.2005.

Podľa názoru namietateľa prihlasovateľ mal možnosť pred podaním prihlášky zverejneného označenia vykonať rešerš na skoršie zameniteľné ochranné známky a urobiť všetky kroky tak, aby zverejnené označenie dostatočne odlišil od zapísaných ochranných známok. Prihlasovateľ však volil len zameniteľnú modifikáciu už existujúceho označenia, o ktorej mal vedomosť, a ktorá nie je postačujúca na rozlíšenie tovarov a služieb rôznych subjektov, pričom sa snaží parazitovať na dobrej povesti a rozlišovacej schopnosti ochranných známok namietateľa.

Na základe všetkých uvedených skutočností namietateľ navrhol, aby prihláška zverejneného označenia bola zamietnutá v celom rozsahu.

Listom úradu z 15.10.2015 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení k námietkam doručenom úradu 14.12.2015 odmietol podané námietky a konštatoval, že v porovnávaných označeniach je použitá rovnaká časť slovných prvkov, a to „poistenie“, ktoré je však slovom bez rozlišovacej spôsobilosti, keďže označuje druh, resp. účel poskytovaných služieb v oblasti poisťovníctva. Slovný prvok „.sk“ označuje internetovú národnú doménu najvyššej úrovne pre Slovenskú republiku, ktorým je deklarované spotrebiteľom, že služby sú dostupné na internete. Ide teda takisto o prvok bez rozlišovacej spôsobilosti.

Prvky „poistenie“ a „sk“ obsiahnuté v porovnávaných označeniach nie sú spôsobilé vyvolať pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti. V danej súvislosti prihlasovateľ poukázal na rozsudok Všeobecného súdu z 3.9.2010 vo veci T-472/08.

Podľa prihlasovateľa sa označenia líšia zo sémantického hľadiska v ich dominantných prvkoch, teda v písmenách „naj“ použitých vo zverejnenom označení a v slove „super“ použitom v staršej ochrannej známke a nezapísanom označení. Prihlasovateľ zdôraznil, že „naj“ nie je na rozdiel od slova „super“ plnovýznamovým slovom ani slovom prevzatým z cudzieho jazyka do slovenského jazyka. Slovo „super“ obsiahnuté v namietateľových označeniach je plnovýznamovým slovom vyjadrujúcim určitý pozitívny stav. Prezentuje služby namietateľa v pozitívnom svetle ako služby majúce ojedinelú alebo výnimočnú vlastnosť. Jeho synonymami sú slová extra, príma, senzačný, špičkový, fantastický. Výraz „naj“ nie je jeho synonymom.

Prihlasovateľ zhodnotil staršiu ochrannú známku a nezapísané označenie ako majúce nízku mieru originality a rozlišovacej spôsobilosti, keďže sú utvorené spojením dvoch plnovýznamových slov vyjadrujúcich kvalitu a druh poskytovaných služieb. Zverejnené označenie obsahuje spojenie písmen „naj“ so slovom „poistenie“ a je označením originálnym abstraktného charakteru. Dôvodom je skutočnosť, že „naj“ sa používa predovšetkým pri stupňovaní prídavných mien. Slovo „poistenie“ však nie je prídavným menom, a tak vo vedomí slovenskej spotrebiteľskej verejnosti zvýrazňuje originalitu zverejneného označenia. Navyše „naj“ môže byť použité aj na vytvorenie tretieho stupňa prídavných mien negatívneho významu, takže nemožno súhlasiť s namietateľom, že ide tak ako v jeho označeniach aj vo zverejnenom označení o vyjadrenie veľmi dobrých služieb v oblasti poistenia a financií. Slovné spojenie „najpoistenie“ môže byť vnímané ako spojenie „najhoršiepoistenie“, ale tiež „najrýchlejšiepoistenie“, „najlacnejšiepoistenie“, „najlepšiepoistenie“, „najspoľahlivejšiepoistenie“, „najdrahšiepoistenie“. Táto skutočnosť je odrazom vysokej originality zverejneného označenia, ktorá v staršej ochrannej známke a nezapísaných označeniach úplne absentuje. Zverejnené označenie obsahuje aj ďalšie slovné prvky „porovnanie a uzatvorenie poistenia online“, ktoré oznamujú spotrebiteľom, že ide predovšetkým o ponuku služieb prostredníctvom internetu. Relevantnou verejnosťou sú tak najmä používatelia internetu a tí sú naučení, že je dôležité rozlišovať každé a jedno písmeno v zadávanom doménovom názve, aby vyhládali požadované webové sídlo. Keďže sa označenia líšia v úvodných písmenách slovných prvkov, spotrebiteľ už pri zadaní prvého písmena do internetového vyhľadávača vie, ktorého poskytovateľa služieb hľadá.

Zverejnené označenie obsahuje okrem uvedených odlišností slovných prvkov aj grafický prvok bohatý na objekty rozlišovacej spôsobilosti. Obrazový prvok staršej ochrannej známky v podobe jednoduché červenej gule má pomerne nízku rozlišovaciu spôsobilosť. Označenia odlišuje aj ich farebnosť. Zverejnené označenie je vo farbe modrej, oranžovej a bielej, staršia ochranná známka je červená, sivá a biela.

Z hľadiska fonetického sa označenia výrazne líšia nielen svojím začiatkom, ale zverejnené označenie je navyše dlhšie o slovné prvky „porovnanie a uzatvorenie poistenia online“.

Zverejnené označenie je podľa prihlasovateľa spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb namietateľa bez existencie pravdepodobnosti zámenny na strane verejnosti v rozsahu všetkých ním prihlasovaných tovarov a služieb, a preto navrhol zamietnutie námietok a zápis zverejneného označenia do registra ochranných známk.

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.

Namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

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

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známk úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka Spoločenstva (*ochranná známka EÚ*) so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že kombinované zverejnené označenie „najpoistenie.sk porovnanie a uzatvorenie poistenia online“, číslo spisu POZ 5135-2015, proti ktorému námietky smerujú, bolo podané 10.3.2015 prihlasovateľom Fintal, a.s., Pribinova 4, 811 08 Bratislava a zverejnené vo Vestníku úradu 2.6.2015 pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 36, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ SUPERPOISTENIE s.r.o., Sartorisova 11, 821 08 Bratislava je majiteľom kombinovanej ochrannej známky „superpoistenie.sk“ č. 224774 s právom prednosti od 8.11.2007, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 36 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlasované pre nasledovné tovary a služby:

v triede 9 – „*počítačové operačné programy (nahraté); počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačové rozhrania; monitorovacie počítačové programy; elektronické informačné tabule; elektronické publikácie (sťahovateľné); počítačové programy (sťahovateľné); počítačové hry (softvér); počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné)*“,

v triede 16 – „*plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; spisové obaly (papiernický tovar); noviny; periodiká; brožúry; obaly (papiernický tovar); grafiky; obálky (papiernický tovar); emblémy (papierové pečate); fotografie (tlačoviny); zoznamy; šablóny (kancelárske potreby); grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; pohľadnice; tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; brožované knihy; prospekty; časopisy (periodiká); ročenky; kalendáre; oznámenia (papiernický tovar); grafické znaky; samolepky (papiernický tovar); letáky; obálky na dokumenty (papiernický tovar)*“,

v triede 35 – „*poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodný alebo podnikateľský výskum; prieskum trhu; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); služby porovnávaní cien; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; administratívne spracovanie obchodných objednávok; subdodávateľské služby (obchodné služby); marketing; telemarketingové služby; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; obchodné sprostredkovateľské služby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb*“,

v triede 36 – „*úrazové poistenie; platenie splátok; poisťno-technické služby (štatistika); sprostredkovanie (maklérstvo); úverové agentúry; realitné kancelárie; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; sprostredkovanie poistenia; poisťovníctvo; bankovníctvo; zriaďovanie fondov; kapitálové investície; garancie, záruky, kaucie; zmenárenské služby; vydávanie cestovných šekov; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); pôžičky (finančné úvery); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); faktoring; správcovstvo majetku (pre tretie osoby); financovanie (služby); finančné riadenie; uzatváranie poisťiek proti požiaru; zdravotné poistenie; bankové hypotéky; služby sporiteľní; finančný lízing; obchodovanie na burze s cennými papiermi; životné poistenie; finančné analýzy; finančné poradenstvo; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; úverové kreditné karty (služby); úverové debetné karty (služby); finančné informácie; informácie o poistení; konzervatívne fondy*

(služby); sprostredkovanie na burze cenných papierov; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok; investovanie do fondov“;

v triede 41 – „akadémie (vzdelávanie); korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie seminárov; on line vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania)“;

v triede 42 – „tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; požičiavanie počítačového softvéru; obnovovanie počítačových databáz; údržba počítačového softvéru; zhotovovanie kópií počítačových programov; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; hosťovanie na počítačových stránkach; inštalácia počítačového softvéru“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre nasledovné tovary a služby:

v triede 9 – „nahrané počítačové programy, monitorovacie počítačové programy, nahrané operačné programy, nahrané a nenahrané nosiče záznamov zvuku a obrazu, počítačový softvér, počítačový softvér využívaný pre globálnu počítačovú sieť (internet); dáta, bázy dát a databázové produkty v elektronickej forme, databázové systémy, informácie a záznamy v elektronickej podobe bez ohľadu na to, či sú uložené na samostatných nosičoch a/alebo v rámci dátových, informačných či telekomunikačných sietí, elektronické časopisy, elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe, súvisiaci softvér a hardvér vrátane elektronických multimedialných aplikácií, multimedialných alebo informačných katalógov a aplikácií na prezeranie, spracovávanie alebo uchovávanie dát v elektronickej podobe“;

v triede 16 – „baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, papierové kávové filtre, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely na použitie v domácnosti, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, grafické reprodukcie, tlačené reklamné materiály“;

v triede 35 – „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, zoradovanie 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 36 – „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 poistných služieb“;

v triede 42 – „*tvorba softvéru, vytváranie a udržiavanie počítačových webových stránok pre zákazníkov, poradenské služby v oblasti počítačového softvéru, prenájom počítačového softvéru, návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie počítačových programov a počítačových systémov, najmä programového vybavenia internetových, intranetových či iných sieťových serverov, serverových staníc a systémov vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie báz dát, iných dátových systémov a aplikácií na ich spracovanie vrátane poskytovania prístupu k nim a ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie internetových či intranetových počítačových stránok a násteniek (webpages a websites) a internetových či intranetových aplikácií vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, hostovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetových či intranetových počítačových stránkach a nástenky (webpages a websites) alebo hostovanie (poskytovanie voľného priestoru) v rámci týchto stránok či násteniek, hostovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetových či intranetových aplikáciách, prevod (konverzia) počítačových programov, dát či iných údajov v elektronickej podobe z rôznych formátov do iných formátov, prevod (konverzia) dokumentov, dát či iných údajov z fyzických médií na elektronické médiá, aktualizovanie počítačových programov, hostovanie na počítačových stránkach (webových stránkach), inštalácia počítačových programov, návrh počítačových systémov, obnovovanie počítačových databáz, počítačové programovanie, počítačové programy (zhotovovanie kópií), prevod a konverzia počítačových programov a údajov, prieskum v oblasti využitia počítačov, vytváranie a udržiavanie webových stránok pre zákazníkov, poradenské a konzultačné služby v oblasti hardvéru a softvéru“.*

Pred samotným porovnaním tovarov a služieb je potrebné uviesť, že na účely posúdenia podobnosti tovarov alebo služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámenny, nie je rozhodné formálne zatriedenie tovarov alebo služieb do konkrétnej triedy, ale zohľadňujú sa všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým ich povahu, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti označení mohol byť uvedený do omylu, čo sa týka výrobcu alebo poskytovateľa predmetných tovarov.

Zverejnené označenie je v triede 9 prihlasované pre „*počítačové operačné programy (nahraté); počítačový softvér (nahraté počítačové programy); monitorovacie počítačové programy; počítačové programy (sťahovateľné); počítačové hry (softvér); počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné)*“, ktoré sú rôznymi druhmi počítačového vybavenia programovacím jazykom a programom, a keďže staršia ochranná známka je takisto zapísaná okrem iného pre rôzne počítačové programy („*nahrané počítačové programy, monitorovacie počítačové programy, nahrané operačné programy, počítačový softvér, počítačový softvér využívaný pre globálnu počítačovú sieť (internet); súvisiaci softvér a hardvér vrátane elektronických multimediálnych aplikácií*“) už zo samotného znenia porovnávaných tovarov je zřejmé, že ide o tovary, ktoré sú vo väčšine prípadov uvádzané zhodnými alebo synonymickými názvami v dôsledku čoho ich možno považovať za zhodné a/alebo podobné.

Prihlasované „*počítačové rozhrania*“ predstavujú v informatike zariadenia, programy alebo formáty, ktoré zabezpečujú správnu komunikáciu a prenos dát medzi zariadeniami alebo programami. Pre staršiu ochrannú známku zapísané „*nahrané operačné programy*“ spravujú zdroje počítača a poskytujú programom rozhranie na prístup k týmto zdrojom. Z uvedeného vyplýva, že tieto tovary majú podobný účel spočívajúci v zabezpečení komunikácie a prenosu dát, pochádzajú od rovnakých výrobcov a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti. Porovnávané tovary sú teda podobné.

Ďalšími tovarmi zverejneného označenia sú „*elektronické publikácie (sťahovateľné)*“ a staršia ochranná známka je zapísaná pre „*elektronické časopisy, elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe*“. Keďže uvedené pojmy sa prekrývajú a elektronické publikácie v triede 9 môžu byť len stiahnuteľné, je zřejmé, že porovnávané tovary sú zhodné a/alebo podobné.

Prihlasované „*elektronické informačné tabule*“ sa svojou povahou, ale aj účelom a zameraním približujú k tovarom zapísaným pre staršiu ochrannú známku, a to „*elektronické časopisy, elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe, súvisiaci softvér a hardvér vrátane elektronických multimediálnych aplikácií, multimediálnych alebo informačných katalógov a aplikácií na prezereanie, spracovávanie alebo uchovávanie*

dát v elektronickej podobe“, keďže prihlasované aj zapísané (podčiarknutím zvýraznené) tovary sú určené na elektronické zaznamenanie a sprístupnenie informácií, dát a pod. Porovnávané tovary sú podobné.

V triede 16 sú tovary *„plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; periodiká; brožúry; obaly (papiernický tovar); grafiky; obálky (papiernický tovar); fotografie (tlačoviny); grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; brožované knihy; prospekty; časopisy (periodiká); kalendáre*“ rovnako obsiahnuté v oboch porovnávaných zoznamoch, a preto ide o tovary zhodné.

Prihlasované *„ spisové obaly (papiernický tovar); emblémy (papierové pečate); zoznamy; šablóny (kancelárske potreby); oznámenia (papiernický tovar); grafické znaky; samolepky (papiernický tovar); obálky na dokumenty (papiernický tovar)*“ sú špecifickými tovarmi patriacimi do všeobecnej a teda širšej kategórie obsiahnutej v zozname zapísaných tovarov pre staršiu ochrannú známku, a to *„papiernický tovar*“. Uvedené tovary sú preto považované za zhodné a/alebo podobné.

Zostávajúce prihlasované tovary v triede 16 *„noviny; pohľadnice; tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; ročenky; letáky*“ sú pohľadnicami a predovšetkým rôznymi druhmi tlačených publikácií, a preto sú zhodné a/alebo podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku, ktorými sú tiež pohľadnice a rôzne druhy tlačených publikácií (*„blahoprajné pohľadnice, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, prospekty, tlačené reklamné materiály*“).

Zverejnené označenie je v triede 35 prihlasované pre služby *„poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodný alebo podnikateľský výskum; prieskum trhu; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); služby porovnávania cien; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; administratívne spracovanie obchodných objednávok; subdodávateľské služby (obchodné služby); marketing; telemarketingové služby; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; obchodné sprostredkovateľské služby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb*“. Staršia ochranná známka je v tej istej triede okrem iného zapísaná aj pre služby *„reklamná činnosť, obchodná správa, obchodná administratíva, kancelárske práce, obchodná činnosť, obchodné poradenstvo, obchodný prieskum, marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, reklama, reklamná a propagačná činnosť, sprostredkovanie obchodu s tovarom, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej, dátovej alebo informačnej siete, poskytovanie informácií a iných informačných produktov reklamného charakteru, sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, sprostredkovanie uvedených služieb*“. Zo znenia uvedených služieb je zrejmé, že ide o služby väčšinou zhodne alebo prostredníctvom synonym pomenované, v dôsledku čoho možno dotknuté služby považovať za zhodné a/alebo podobné, keďže je zrejmé, že ich účel, zameranie, poskytovatelia aj spotrebiteľská verejnosť sú v prípade prihlasovaných aj zapísaných služieb rovnaké.

V triede 36 je zverejnené označenie prihlasované pre *„úrazové poistenie; platenie splátok; poisťno-technické služby (štatistika); sprostredkovanie (maklérstvo); úverové agentúry; realitné kancelárie; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; sprostredkovanie poistenia; poisťovníctvo; bankovníctvo; zriaďovanie fondov; kapitálové investície; garancie, záruky, kaucie; zmenárenské služby; vydávanie cestovných šekov; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); pôžičky (finančné úvery); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); faktoring; správcovstvo majetku (pre tretie osoby); financovanie (služby); finančné riadenie; uzatváranie poisťiek proti požiaru; zdravotné poistenie; bankové hypotéky; služby sporiteľní; finančný lízing; obchodovanie na burze s cennými papiermi; životné poistenie; finančné analýzy; finančné poradenstvo; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; úverové kreditné karty (služby); úverové debetné karty (služby); finančné informácie; informácie o poistení; konzervatívne fondy (služby); sprostredkovanie na burze cenných papierov; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok; investovanie do fondov*“. Staršia ochranná známka je okrem iného v tej istej triede zapísaná aj pre široko definované pojmy *„poisťovníctvo, služby v oblasti financovania, služby v oblasti peňažníctva, služby*

v oblasti *nehnutelnosti*“, ktoré v sebe zahŕňajú všetky prihlasované služby v triede 36. Vzhľadom na uvedené skutočnosti možno konštatovať, že kolízne služby porovnávaných označení sú zhodné, resp. podobné, pretože slúžia na rovnaký účel, sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov a zároveň aj predajné miesta a distribučné kanály sú zhodné.

Zverejnené označenie je v triede 41 prihlasované pre služby „*akadémie (vzdelávanie); korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vzdelávanie; školenia* a staršia ochranná známka je v triede 9 zapísaná aj pre „*elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe*“ a v triede 16 pre „*knihy*“, ktoré sa všeobecne používajú ako vyučovacie pomôcky. Vyučovacie pomôcky (ako napríklad tlačoviny, knihy, elektronické publikácie, nosiče údajov s nahratými údajmi alebo audio/videokazety a pod.) sú dôležité pre vzdelávacie aktivity, keďže ich dopĺňajú, plnia rovnaký účel a v súčasnosti nie je výnimočné, že poskytovateľ vzdelávacieho kurzu tieto materiály aj poskytuje. Uvedené prihlasované služby a tovary zapísané pre staršiu ochrannú známku sú podobné.

Prihlasované „*organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav*“ a v triede 35 pre staršiu ochrannú známku zapísané „*organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely*“ predstavujú služby poskytované rovnakými podnikateľskými subjektmi rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti. Predmetné služby sú teda podobné.

Prihlasované služby „*on line vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania)*“ sú úzko späté s tovarmi staršej ochrannej známky zapísanými v triede 9 „*elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe*“. Uvedené služby a tovary sú vzájomne podmienené, tovary staršej ochrannej známky sú produktom prihlasovaných služieb, ktoré sú nevyhnutné pre ich vznik, a preto sú tieto služby a tovary podobné.

Prihlasované služby „*organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov*“ nemožno vzhľadom na ich odlišný účel, pôvodcov, či spotrebiteľskú verejnosť považovať za zhodné, resp. podobné s tovarmi a službami staršej ochrannej známky zapísanými v triedach 9, 16, 35, 36 a 42.

V triede 42 je zverejnené označenie prihlasované pre „*tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; požičiavanie počítačového softvéru; obnovovanie počítačových databáz; údržba počítačového softvéru; zhotovovanie kópií počítačových programov; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; hostovanie na počítačových stránkach; inštalácia počítačového softvéru*“. Staršia ochranná známka je v rovnakej triede zapísaná okrem iného pre služby „*tvorba softvéru, prenájom počítačového softvéru, vytváranie počítačových programov a počítačových systémov, najmä programového vybavenia internetových, intranetových či iných sieťových serverov, serverových staníc a systémov vrátane ich údržby, prevod (konverzia) dokumentov, dát či iných údajov z fyzických médií na elektronické médiá, aktualizovanie počítačových programov, hostovanie na počítačových stránkach (webových stránkach), inštalácia počítačových programov, obnovovanie počítačových databáz, počítačové programy (zhotovovanie kópií), poradenské a konzultačné služby v oblasti hardvéru*“. Zo znenia uvedených služieb je zrejme, že ide o služby väčšinou zhodne alebo prostredníctvom synonym pomenované, v dôsledku čoho možno dotknuté služby považovať za zhodné a/alebo podobné, keďže je zrejme, že ich účel, zameranie, poskytovatelia aj spotrebiteľská verejnosť sú v prípade prihlasovaných aj zapísaných služieb rovnaké.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 5135-2015)

Staršia ochranná známka (OZ č. 224774)



Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného

spotrebiteľa môžu vyvolať s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Z vizuálneho hľadiska je už na prvý pohľad zrejмый rozdiel medzi porovnávanými označeniami spočívajúci v ich farebnosti (zverejnené označenie je v oranžovo-modrom vyhotovení, pričom staršia ochranná známka je v sivo-červenom vyhotovení), ako aj v použití rozdielneho obrazového prvku (zverejnené označenie má na začiatku štylizovanú postavu muža s dáždnikom a staršia ochranná známka má na začiatku umiestnenú výraznú červenú guľu pôsobiacu vďaka bielemu odlesku trojrozmerným dojmom, a táto guľa je z hornej a dolnej strany obklopená červenými oblúkmi), či v rozdielnom počte slovných prvkov (zverejnené označenie je tvorené viacerými slovnými prvkami – „najpoistenie.sk porovnanie a uzatvorenie poistenia online“, pričom písmená „naj“ a slovné prvky „porovnanie a uzatvorenie poistenia online“ sú modré, „poistenie.sk“ je oranžovej farby, a staršia ochranná známka je tvorená kombináciou slovných prvkov „superpoistenie.sk“ (časť „super“ je tvorená sivými písmenami a „poistenie.sk“ je červenej farby).

V neposlednom rade rozdiel medzi porovnávanými označeniami spočíva v ich dominantných prvkoch. Za dominantné prvky zverejneného označenia možno považovať jeho obrazový prvok a slovný prvok „najpoistenie“, ktorý je od ostatných slovných prvkov odlišný kombináciou dvoch výrazných farieb, od prípony „.sk“ sa líši svojou hrúbkou a od dodatočných slovných prvkov („porovnanie a uzatvorenie poistenia online“) aj veľkosťou písma. Dominantným prvkom staršej ochrannej známky je jej obrazový prvok a vzhľadom na farebné odlišenie je ním aj červenou farbou (v kontraste k nevýraznej sivej) vyhotovené slovné spojenie „poistenie.sk“.

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti možno konštatovať, že napriek obsiahnutiu slovných prvkov „poistenie.sk“ v oboch porovnávaných označeniach, ich vizuálna podobnosť je minimálna.

Z fonetického hľadiska bude staršia ochranná známka reprodukována ako „superpoistenie.sk“ a zverejnené označenie ako „najpoistenie.sk porovnanie a uzatvorenie poistenia online“, prípadne vzhľadom na zvyklosti bežného spotrebiteľa skrátka dlhšie označenia, zaznie len skrátaná verzia zverejneného označenia - „najpoistenie.sk“.

Vzhľadom na skutočnosť, že v prípade porovnávaných označení zaznie síce zhodná časť ich slovných prvkov „poistenie.sk“, ale tej predchádza odlišný začiatok („naj“ vo zverejnenom označení a „super“ v staršej ochrannej známke), ako aj vzhľadom na rozdielny počet slovných prvkov, ktoré majú vplyv na odlišnú dĺžku, rytmus a intonáciu vyslovených porovnávaných označení, možno konštatovať len minimálnu mieru podobnosti z fonetického hľadiska.

Ak zoberieme do úvahy skrátenu formu zverejneného označenia a následne zvukovú reprodukciu označení - „najpoistenie.sk“ verzus „superpoistenie.sk“ - možno uznať čiastočnú fonetickú podobnosť (avšak s rozličným začiatkom, a vzhľadom na jednoslabičnú výslovnosť odlišnej počiatkovej časti zverejneného označenia „naj“ a dvojslabičnú výslovnosť časti staršej ochrannej známky „su-per“ aj s odlišným rytmom a intonáciou).

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb.

V súvislosti s počiatkovou časťou „naj“ prvého slovného prvku zverejneného označenia („najpoistenie“) prihlasovateľ argumentoval, že je tvorená písmenami, ktoré nie sú plnovýznamovým slovom, keďže ide o časť slov používanú na vytvorenie tretieho stupňa prídavných mien, a zároveň zdôraznil, že jej význam nie je len pozitívny, ale uplatňuje sa aj pri vyjadrení negatívnych vlastností.

S uvedeným sa úrad nemôže stotožniť bez výhrad. Argument prihlasovateľa nie je nepravdivý, ale je potrebné doplniť ho o konštatovanie, že slovo „naj“ sa v slovenskom jazyku uplatňuje aj samostatne ako nesklonné prídavné meno (vyjadrujúce najvyššiu kvalitu (obyčajne kladnú) vlastnosti, napr. *chce byť vždy naj*), alebo ako nesklonné podstatné meno (vyjadrujúce jedinečnú prednosť, vlastnosť, napr. *naše mesto má viaceré naj*), ale aj ako príslovka (napr. *doma je vždy naj*). Možno tak predpokladať, že pozícia a kombinácia tohto prvku s nasledujúcim slovným prvkom vo zverejnenom označení určí jeho vnímanie spotrebiteľom ako vyjadrenia pochvalnej vlastnosti nasledujúceho podstatného mena (poistenie). Nie je dôvodné predpokladať,

že by spotrebiteľ slovné spojenie „najpoistenie“ vnímal vo význame „najhoršie poistenie“, keďže ochranná známka okrem iných funkcií plní aj funkciu propagačnú a je teda spájaná s pozitívnym pôsobením na spotrebiteľa a nie s negatívnym prezentovaním označovaných tovarov alebo služieb. Slovný prvok „super“ obsiahnutý na začiatku slovného prvku staršej ochrannej známky („superpoistenie“) je nesklonným prídavným menom alebo príslovkou s významom výborný, vynikajúci/výborne, vynikajúco, a preto je takisto prvkom pochvalným.

Prvky „naj“ a „super“ poukazujú na kvalitu označovaných služieb a s nimi súvisiacich tovarov, a preto možno konštatovať, že v prípade zverejneného označenia je zrejmé, že z významového hľadiska bude bežný spotrebiteľ vnímať slovné spojenie „najpoistenie“ napríklad ako „výborné poistenie“ a slovné spojenie „superpoistenie“ obsiahnuté v staršej ochrannej známke bude vnímať napríklad ako „perfektné, skvelé, výborné, resp. vynikajúce poistenie“. Prípona „sk“ obsiahnutá v oboch porovnávaných označeniach poukazuje z významového hľadiska na skutočnosť, že tovary a služby kolíznych označení sú poskytované online. Dodatočné slovné prvky zverejneného označenia („porovnanie a uzatvorenie poistenia online“) sú priamočiarou informáciou o zameraní prihlasovaných tovarov a služieb a spôsobe ich poskytovania.

Obe označenia obsahujú aj prvky obrazové, ktorých význam bude vnímaný v súlade s objektmi, ktoré predstavujú, teda „muž s dáždnikom“ v prípade zverejneného označenia a „červená guľa“ v staršej ochrannej známke.

Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že rozlišovacia spôsobilosť slovných spojení obsiahnutých v oboch porovnávaných označeniach je minimálna. Rozlišovaciu spôsobilosť oboch označení dodáva spôsob ich grafickej úpravy zahŕňajúci farebné vyhotovenie a obsiahnuté obrazové prvky.

Z uvedeného vyplýva, že porovnávané označenia sú zo sémantického hľadiska podobné do tej miery, že obe obsahujú slovné prvky, ktoré môžu byť vnímané ako tlmočiace informáciu o výbornom, vynikajúcom, či perfektnom poistení („najpoistenie“/„superpoistenie“) poskytovanom online („sk“), pričom je potrebné zdôrazniť, že táto podobnosť sa viaže na prvky s minimálnou rozlišovacou spôsobilosťou. Zároveň sa tieto označenia líšia významom ich obrazových prvkov, ktorých rozlišovacia spôsobilosť vo vzťahu k relevantným tovarom a službám dosahuje priemerný stupeň.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámény

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

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb. Ako zhodné a podobné boli posúdené tovary v triedach 9 a 16 a služby v triedach 35, 36, 41 a 42 z obchodnej, finančnej a vzdelávacej oblasti a tiež z oblasti IT technológií. Keďže predmetné služby sú finančne náročnejšie, mnohé z nich sú zaväzujúce na dlhšie časové obdobie a predstavujú určité finančné riziko pre spotrebiteľa, a tovary sú na ne priamo nadväzujúce, nebýva vnímanie takýchto označení z pohľadu priemerného spotrebiteľa povrchné, ale práve naopak vníma ich ako celok, berúc na zreteľ aj ich detaily. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že spotrebiteľ bude dotknutým tovarom a službám venovať vyššiu mieru pozornosti.

Z uvedeného porovnania označení vyplynulo, že z hľadiska vizuálneho a fonetického sú podobné do tej miery, že obe obsahujú rovnakú časť ich slovných prvkov „poistenie.sk“. Z hľadiska sémantického sú prepojené významom slovných prvkov „najpoistenie.sk“ a „superpoistenie.sk“. Tu je však potrebné pripomenúť základné zásady posudzovania pravdepodobnosti zámény, ktoré sa zakladá na celkovom dojme

vyvolanom porovnávanými označeniami so zohľadnením ich rozlišujúcich a prevládajúcich prvkov, pričom miera rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky a aj rozlišovacia spôsobilosť jednotlivých zložiek porovnávaných označení majú významný vplyv na konečné posúdenie pravdepodobnosti zámény.

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

Posúdenie podobnosti zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou ako celkov nevedie ku konštatovaniu existencie pravdepodobnosti ich zámény na strane spotrebiteľskej verejnosti. Odlišnosti medzi označeniami (obrazové prvky, grafická úprava označení vrátane ich farebnosti a veľkosti písma vedúca k vyčleneniu dominantných prvkov, vizuálna a fonetická odlišnosť počiatkových častí prvých slovných prvkov v označeniach) spočívajú v prvkoch, ktoré pútajú pozornosť spotrebiteľskej verejnosti a významne sa podieľajú na vytváraní celkového dojmu vyvolaného porovnávanými označeniami. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že odlišujúce a dištingtívne obrazové prvky sú umiestnené na začiatkoch porovnávaných označení, ktorým spotrebiteľ venuje najvyššiu mieru pozornosti a zvlášť v prípade zverejneného označenia je jeho obrazový prvok dobre zapamätateľný a spoľahlivo umožňujúci spotrebiteľovi odlíšiť zverejnené označenie od staršej ochrannej známky, a to aj v prípade zhodných a podobných tovarov a služieb.

Zistené odlišnosti nie je spôsobilá preklenúť určitá miera podobnosti porovnávaných označení založená na ich prvkoch s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti. Zistená zhoda, resp. podobnosť porovnávaných tovarov a služieb nie je v danom prípade spôsobilá kompenzovať zistené odlišnosti označení ani zvýšiť chýbajúcu rozlišovaciu spôsobilosť ich slovných prvkov, pričom uvedenie si týchto skutočností relevantným spotrebiteľom je tiež podporené vyššou mierou pozornosti venovanou výberu daných služieb a s nimi súvisiacich tovarov. Na základe všetkých uvedených skutočností je nutné dospieť k záveru, že na strane spotrebiteľskej verejnosti nemožno predpokladať, aby dochádzalo k zámene porovnávaných označení, resp. k vyvolaniu asociácie medzi nimi.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti je potrebné konštatovať, že námietky podané podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach musia byť posúdené ako nedôvodné.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. f) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok 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.

Namietateľ poukázal na nezapísané označenie „superpoistenie“ a „superpoistenie.sk“, ktoré je slovné a používané spoločnosťou namietateľa Superpoistenie s.r.o. v súvislosti s činnosťami uvedenými v triedach 35, 36 a 42, ako aj s nimi spojenými činnosťami už od čias registrácie spoločnosti v roku 2007. Zverejnené kombinované označenie a slovné nezapísané označenie dosahujú podľa namietateľa sémantickú, vizuálnu a fonetickú podobnosť blízku zhodnosti. Namietateľ poukázal na predložené doklady a uviedol, že nezapísané označenie je používané v spätosti s internetovým portálom ponúkajúcim služby v oblasti poistenia a sprostredkovania služieb najmä v oblasti poistenia a finančníctva.

V súvislosti s uplatneným námietkovým dôvodom je potrebné uviesť, že vznik práva k nezapísanému označeniu, resp. inému označeniu používanému v obchodnom styku zákon o ochranných známkach v zmysle citovaného ustanovenia vymedzuje podmienkou používania takéhoto označenia v obchodnom styku pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia a súčasne podmienkou nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám. Predpokladom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je spravidla dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie označenia, ktoré spôsobí, že si relevantná verejnosť bude toto označenie spájať s tovarmi alebo službami konkrétnej osoby, t. j. s osobou používajúcou označenie, čím sa toto označenie vžije pre určitého používateľa a jeho tovary a služby. Pri skúmaní naplnenia podmienok tohto námietkového dôvodu je preto potrebné posúdiť, či namietané označenie používaním v obchodnom styku nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa, a to pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia, a či toto označenie nemá len

miestny dosah. Ďalej musí byť splnená podmienka zhodnosti či podobnosti zverejneného označenia s označením namietateľa. Všetky tieto podmienky musia byť splnené kumulatívne.

Preukázanie používania nezapísaného označenia a rozlišovacia spôsobilosť tohto označenia

Preukázanie splnenia podmienky používania nezapísaného označenia pred podaním prihlášky zverejneného označenia a podmienky nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pre tovary alebo služby namietateľa dôkaznými materiálmi je predpokladom úspešného uplatnenia námietkového dôvodu podľa § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Na preukázanie používania označenia „superpoistenie“ a „superpoistenie.sk“ namietateľ predložil nasledujúce dôkazové materiály:

- fotografie tlačovín,
- faktúry,
- nahrávky reklamných spotov odvysielaných v rádiách.

Pred detailnou analýzou predložených dokladov je potrebné uviesť, že z odôvodnenia podaných námietok nevyplýva jednoznačne, či predmetným nezapísaným označením je obchodné meno alebo označenie internetového portálu. Namietateľ takisto jednoznačne nevymedzil rozsah služieb, na ktoré sa nezapísané označenie viaže.

Ďalej je potrebné uviesť, že väčšina predložených fotografií tlačovín je veľmi sporným dôkazovým materiálom. Toto konštatovanie je založené na skutočnosti, že fotografie zobrazujú niekoľko titulných strán časopisov a novín a v niektorých prípadoch po vyobrazení titulnej strany nasleduje minimálny výňatok zo strany s úryvkom z článku, ktorý neobsahuje žiaden identifikačný údaj o zdroji, z ktorého pochádza, ani o čase jeho vydania. Možno dedukovať, že výňatok z článku mal byť súčasťou tlačoviny, ktorej titulná strana bola predložená, ale preukázaná táto skutočnosť nie je a ani namietateľ žiadnym spôsobom neobjasnil obsah predložených dokladov, ani spôsob ich výberu a zoskupenia na predloženom CD nosiči.

Zároveň je potrebné podotknúť, že doklady, ktoré neobsahujú slovné nezapísané označenie, ale kombinovanú ochrannú známku, prípadne obsahujú slovné označenie iného znenia (napríklad „poistenie.sme.sk“, „poistenie.etrend.sk“), či reklamné spoty propagujúce poisťovacie služby pod iným označením (napríklad „poistenie.expres.sk“), a rovnako tak doklady, ktoré neboli datované, nemôžu byť vzhľadom na ich výpovednú hodnotu v predmetnom konaní dokladmi relevantnými.

Pri hodnotení dokladov jednotlivo a zároveň v ich vzájomnej súvislosti úrad dospel k nasledovnej analýze predložených dokladov:

Namietateľ predložil tri fotografie článkov, ktoré sú priamo datované a takisto je zrejmý zdroj, z ktorého pochádzajú:

- časopis PROFIT zo 14.11.2007 obsahuje zmienku o konateľovi spoločnosti Superpoistenie,
- denník Plus jeden deň z 31.8.2008 informuje, že poskytovatelia zákonného poistenia sú na portáli superpoistenie.sk,
- Hospodárske noviny zo 17.-19.10.2008 prinášajú informácie konateľa spoločnosti namietateľa s odkazom na portál superpoistenie.sk.

Ďalšie noviny a časopisy prinášajú informáciu o spoločnosti Superpoistenie, kde, tak ako bolo uvedené, len na základe dedukcie je možné domnievať sa, že výňatok strany patrí k osobitne predloženému titulnému listu:

- Hospodárske noviny z apríla 2008, PROFIT z novembra 2011, Pravda z novembra 2011, Pravda z novembra 2012 - obsahujú informáciu o spoločnosti Superpoistenie.

Nasledujúce tlačoviny poukazujú na používanie označenia „superpoistenie.sk“ ako internetového portálu (vzťah medzi titulnou stranou a predloženým výňatkem z článku možno tiež len predpokladať):

- časopis Plus 7 dní z novembra 2007, denník SME z novembra 2007, denník Plus jeden deň z októbra 2008, denník SME z novembra 2009, denník Šport z novembra 2010, Hospodárske noviny z novembra 2011.

Výtlačok internetového článku z www.financnik.sk s dátumom október 2007 prináša informáciu o portáli www.superpoistenie.sk.

Výtlačok internetového článku z www.webnoviny.sk zo septembra 2008 zobrazuje kombinovanú ochrannú známku namietateľa, ale zmieňuje sa aj o portáli www.superpoistenie.sk.

Namietateľ predložil niekoľko faktúr:

- za umiestnenie inzercie v marci 2008 na stránke www.avizo.sk (nie je bližšie vyšpecifikované, o akú inzerciu ide),
- za reklamné služby (bez bližšieho určenia) na internete v novembri 2007 poskytnuté spoločnosťou ETARGET, a.s.,
- za predplatné za inzertné služby Google AdWords (bližšie neurčené) v októbri 2007,
- za doménu auto-poistovna.sk,
- za telekomunikačné služby, ktorých bol namietateľ odberateľom v októbri 2007,
- za certifikát PSCA pre server v októbri 2007 (bez ďalšieho objasnenia),
- za prenájom servera namietateľom v auguste 2007 (takisto bez bližšieho objasnenia súvislosti),
- za doménu www.superpoistenie.sk v období od 13.1.2013 – 13.1.2014.

Namietateľ predložil aj obchodnú zmluvu na produkt Superpoistenie vo vysielaní FUN Rádia v decembri 2012 a obchodnú zmluvu na produkt Superpoistenie vo vysielaní FUN Rádia v apríli 2013.

Predložené objednávky z januára a februára 2013 na odvysielanie reklamných spotov v Rádiu Expres sa týkajú produktu poistenie.expres.sk, teda iného označenia, ako je predmetné nezapísané označenie, a preto ich nemožno vziať do úvahy pri posudzovaní preukázania používania nezapísaného označenia.

Namietateľ predložil nahrávky z rozhlasového vysielania, avšak len niektoré z nich sú datované, tie, ktoré neobsahujú dátum, možno vo vzájomnej spätosti s obchodnými zmluvami na vysielanie reklamných spotov vo FUN Rádiu časovo zaradiť podľa údajov obsiahnutých v nich. Reklamné spoty týkajúce sa označenia „poistenie.expres.sk“ (teda iného než nezapísaného označenia) nemôžu slúžiť ako relevantné doklady v predmetnom konaní.

Namietateľ predložil nahrávku reklamného spotu odvysielaného:

- FUN Rádiom o povinnom zmluvnom poistení a cestovnom poistení na portáli [superpoistenie](http://superpoistenie.sk), pravdepodobne v decembri 2012 alebo v apríli 2013,
- Rádiom Expres o PZP na rok 2009, obsahujúcom zmienku o konateľovi z portálu superpoistenie.sk (z 2.11.2008),
- Rádiom Expres o PZP na rok 2009, uvádzajúcom aj informáciu o portáli superpoistenie.sk (z 3.11.2008),
- Rádiom Expres o PZP na rok 2009, informujúcom aj o portáli superpoistenie.sk (z novembra 2008),
- Rádio Expres v správach z 28.9.2010 informovalo o povinnom zmluvnom poistení a aj o portáli superpoistenie.sk,
- Rádio Expres v reklamnom spote o PZP informovalo aj o portáli superpoistenie.sk (29.10.2010)
- Rádiožurnál vysielaný Slovenským rozhlasom 1 informoval o PZP na rok 2009 a zmienil aj internetový portál superpoistenie.sk.

Namietateľ predložil aj výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, kde bola jeho spoločnosť zaregistrovaná pod obchodným menom Superpoistenie s.r.o. od 2.2.2007.

Vzhľadom na podmienku používania nezapísaného označenia pred podaním prihlášky obsahujúcej zverejnené označenie, možno za relevantné považovať len dôkazné materiály, ktoré pochádzajú preukázateľne z obdobia predchádzajúceho dňu 10.3.2015 (dňu podania prihlášky zverejneného označenia) alebo tie, ktoré sa preukázateľne vzťahujú na toto obdobie. V danom prípade možno konštatovať, že všetky datované priložené dôkazné materiály túto podmienku spĺňajú, pretože všetky pochádzajú z obdobia rokov 2007 až 2014. Z preskúmania dokladov vyplýva, že v relevantnom období sa v predložených dokladoch

nachádzajú zmienky o označení „Superpoistenie“ ako o obchodnom mene namietateľovej spoločnosti a o doménovom mene „superpoistenie.sk“. Predložené doklady sa vzťahujú na územie Slovenskej republiky.

Pokiaľ je určité označenie používané, spotrebiteľia, resp. zákazníci majú možnosť sa s ním na trhu stretnúť. Táto skutočnosť však sama osebe ešte nemusí svedčiť o tom, že označenie získalo rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary a služby namietateľa, a teda, že spotrebiteľia či zákazníci si uvedomujú, že dané služby pochádzajú od konkrétneho subjektu. Ide o samostatnú podmienku úspešného uplatnenia predmetného námietkového dôvodu, ktorej splnenie musí namietateľ v konaní o námietkach preukázať. Pri posudzovaní podmienky, či určité označenie nadobudlo pre tovary a služby namietateľa rozlišovaciu spôsobilosť, je potrebné zohľadniť všetky relevantné skutočnosti, ako sú najmä intenzita, geografický rozsah a doba používania označenia daným subjektom, ale aj vlastná rozlišovacia spôsobilosť označenia, či používanie označenia aj inými subjektmi na označovanie rovnakých alebo podobných služieb v relevantnom období.

Z predložených relevantných dokladov, ktoré obsahujú nezapísané označenie v podobe „Superpoistenie“ alebo „superpoistenie.sk“ či „www.superpoistenie.sk“ a sú datované, prípadne možno predpokladať tak ako už bolo uvedené, že sa na ne vzťahuje dátum obsiahnutý na samostatnom titulnom liste tlačoviny, vyplýva nepriame použitie tohto označenia namietateľom na propagáciu jeho spoločnosti a internetového portálu v súvislosti s vyhľadávaním informácií o možnostiach poistenia, najmä v oblasti povinného zmluvného poistenia, havarijného poistenia a cestovného poistenia. Uvedené použitie je sporadické, keďže referencie z tlače sú sústredené na obdobie október a november 2007, august, september a október 2008. Reklamné spoty boli odvysielané v novembri 2008, v septembri a októbri 2009 a pravdepodobne v decembri 2012 alebo apríli 2013. Výpis z obchodného registra svedčí o vzniku a existencii spoločnosti namietateľa, ale nevytvrdzuje o skutočnom poskytovaní služieb pod predmetným obchodným menom.

Okrem nepreukázania intenzívneho používania či už obchodného alebo doménového mena namietateľa, predložené materiály neobsahujú jediný dôkaz o priamom poskytnutí nejakej služby namietateľom pod nezapísaným označením. Z dokladov žiadnym spôsobom nevyplýva použitie internetového portálu „superpoistenie.sk“ relevantnou verejnosťou. Nie je zrejmé, aké služby, v akom rozsahu a komu namietateľ pod nezapísaným označením poskytol. Navyše samotné slovné prvky tvoriace nezapísané označenie „superpoistenie“ a „superpoistenie.sk“ disponujú minimálnou mierou vlastnej rozlišovacej spôsobilosti tak, ako bolo odôvodnené v časti predmetného rozhodnutia týkajúcej sa posúdenia námietok podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a preto uvedenie si ich spätosti s konkrétnymi tovarmi alebo službami jediného subjektu je veľmi málo pravdepodobné.

Aj keď úrad nepopiera, že nezapísané označenie „superpoistenie“ a „superpoistenie.sk“ bolo použité, podľa predložených dokladov (a to aj v tom prípade, ak napriek spornej dôkaznej hodnote úrad akceptuje predložené vyobrazenia výňatkov z tlačovín) ide len o sporadické reklamné či propagačné aktivity. Uvedené žiadnym spôsobom nemožno považovať za preukázanie používania nezapísaného označenia namietateľom v takom rozsahu a intenzite vo vzťahu k jeho službám, z ktorého by vyplynulo, že v čase podania prihlášky zverejneného označenia si predmetné nezapísané označenie relevantná spotrebiteľská verejnosť spájala s osobou namietateľa a ním poskytovanými službami v oblasti poisťovníctva a pod.

Celkové zhodnotenie

Na základe zhodnotenia dôkazových materiálov, ktoré boli predložené v predmetnom konaní – každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti – je teda potrebné dospieť k záveru, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal v relevantnom období používanie nezapísaného označenia v rozsahu potrebnom na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia pre jeho služby z pohľadu relevantnej verejnosti.

Na základe uvedených konštatovaní je nutné dospieť k záveru, že nebola splnená jedna z kumulatívnych podmienok obsiahnutých v uplatnenom námietkovom ustanovení, a to nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pre tovary alebo služby namietateľa, preto nebolo posudzované naplnenie ďalších podmienok ustanovenia § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, keďže by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

Čo sa týka rozhodnutí súdov Slovenskej republiky, na ktoré poukázal namietateľ je potrebné uviesť, že každé konanie vo veciach ochranných známk je samostatným správnym konaním, v ktorom úrad rozhoduje na

základe správnej úvahy s ohľadom na skutkový stav, v konaní predložené dôkazné prostriedky a špecifiká konkrétneho prípadu.

Vzhľadom na tieto 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
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

Ing. Ivan Belička
Švermova 21
974 04 Banská Bystrica

AKWH Legal, s.r.o.
Miletičova 1
821 08 Bratislava