



Banská Bystrica 11. 9. 2017  
POZ 1153-2016/Z-304-2017

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1153-2016 s názvom PREMIUM Insurance Company z 25.5.2016, prihlasovateľa RESPECT INTERNATIONAL, s.r.o., Valova 38, 921 01 Piešťany, ktorého v konaní zastupuje SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava,

### sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 28.6.2016 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

- b) nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
- c) je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb;

### **Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:**

Prieskumom bolo zistené, že slovné označenie „PREMIUM Insurance Company“ prihlasované pre služby v oblasti poisťovníctva a finančníctva v triede 36 a s nimi súvisiace služby v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známk, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplýva podľa úradu z toho, že slovo „PREMIUM“ je výraz z angličtiny, ktorý sa vzťahuje k niečomu, čo je „vyššej kvality ako je obvyklá“ a slovné spojenie „Insurance Company“ v preklade z angličtiny znamená „poisťovacia spoločnosť“ resp. „poisťovňa“. Úrad ďalej uviedol, že prihlasované označenie ako celok dáva relevantnému zákazníkovi len priamu a jednoznačnú informáciu, že prihlasovateľom je poisťovňa, ktorej služby v oblasti poisťovníctva a finančníctva sú vyššej kvality ako sú bežne poskytované. Úrad preto konštatoval, že príslušný spotrebiteľ, ktorým je v tomto prípade bežný občan, riadne informovaný a primerane pozorný, by vnímal prihlasované označenie ako bežné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa prihlasovaných služieb, keďže význam uvedeného slovného označenia je mu zrejмый už na prvý pohľad. Úrad poukázal na to, že vzhľadom na charakter označenia, neobsahujúce žiadny ďalší dištinktívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, si relevantná verejnosť vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením a prihlasovanými službami, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu tieto služby pochádzajú.

Záverom úrad uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je predovšetkým podmienená originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, pričom relevantná verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané služby pochádzajú.

**Dňa 6.9.2016 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:**

Výraz „PREMIUM“ posudzoval úrad výlučne ako prídavné meno aj napriek skutočnosti, že v anglickom jazyku je toto slovo aj podstatným menom s významom „poistné“ (oxforddictionaries.com). Skutočnosť, že v posudzovanom prípade je slovo „PREMIUM“ podstatným menom je zrejماً podľa prihlasovateľa aj z toho, že na rozdiel od ostatných slov prihlasovaného označenia „Insurance Company“ je písané celé veľkými písmenami, čo je v angličtine štandardné pri podstatných menách, ktoré sú zároveň aj obchodným menom spoločnosti. Takýmto spôsobom písania je možné podľa prihlasovateľa docieľiť, že spotrebiteľ nevníma predmetné slovo z hľadiska jeho gramatického významu, ale vníma ho ako značku alebo názov spoločnosti.

Prihlasovateľ tiež uviedol, že je jediným akcionárom spoločnosti PREMIUM Insurance Company Limited, GIBRALTAR. Ďalej doplnil, že uvedená spoločnosť je v súčasnosti v procese získavania licencie ako poisťovňa, pričom v zmysle zákona upravujúceho postavenie a činnosť poisťovní v námorskom území Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska - Gibraltár sú označenie „insurance“ (poistenie) oprávnené používať výlučne poisťovne, resp. iné subjekty, medzi ktoré sa zaraďujú aj ovládajúce osoby poisťovní. Zároveň poukázal aj na skutočnosť, že všetky poisťovne oprávnené poskytovať finančné služby v oblasti poisťovníctva na základe licencie udelenej Komisiou pre finančné služby Gibraltáru v obchodnom mene obsahujú pojem Insurance Company, resp. Insurance.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že vzhľadom na to, že prihlasované označenie sa skladá z anglických slov, pri prieskume jeho zápisnej spôsobilosti úrad pravdepodobne vzal do úvahy spotrebiteľa v rámci Európskej únie. V tejto súvislosti poukázal na skutočnosť, že pri prieskume je nevyhnutné zvažovať aj skutočnosť, že v zmysle príslušnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie (napr. rozsudok T-359/99 DKV, rozsudok T-342/97 Barbosa, rozsudok C-210/96 Gut Spríngenheide a Tusky) v prípade produktov poistenia je potrebné posudzovať rozlišovaciu schopnosť spotrebiteľa, ktorý je primerane informovaný, primerane vnímavý a predvídavý. Po zohľadnení uvedených skutočností musí byť podľa prihlasovateľa zrejmé, že priemerný spotrebiteľ nebude za prihlasovaným označením hľadať jeho doslovný význam alebo dokonca doslovný preklad, ale ho bude vnímať ako súčasť korporátnej identity a označenie/značku prihlasovateľa a nie ako slogan prezentujúci významné/popredné/prémiové poistenie. Prihlasovateľ na podporu svojho tvrdenia ako príklad uviedol slovnú ochrannú známku Európskej únie č. 703702 „VOLKSWAGEN“, ktorá je tvorená spojením dvoch nemeckých slov „VOLKS“ v preklade „ľud/ľudový“ a „WAGEN“ s významom „automobil“. Priemerný spotrebiteľ podľa prihlasovateľa nevníma uvedenú ochrannú známku ako popis kvality/ceny tovaru/určenia, ale táto ochranná známka má jednoznačne rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary a služby konkrétneho poskytovateľa, preto má prihlasovateľ za to, že v tejto súvislosti neprichádza do úvahy ani argumentácia nedostatočnej rozlišovacej spôsobilosti ochranných známok, ktoré predstavujú slovné spojenie totožné s obchodným menom obchodných spoločností.

Prihlasovateľ tiež poukázal na podľa neho obdobný prípad, ktorý bol rozhodovaný aj Súdny dvorom Európskej únie v spojených veciach T-114/07 a T-115/07 Last Minute Networks Ltd. V tejto súvislosti uviedol, že v predmetnom prípade sa Súdny dvor Európskej únie zaoberal aj určením neplatnosti zapísanej ochrannej známky „LAST MINUTE TOUR“, ktorej vlastníkom je spoločnosť Last Minute Tour SpA, ako aj absolútnymi dôvodmi zamietnutia zápisu tejto ochrannej známky, ktorá pri jazykovom a gramatickom výklade vykazuje tie isté vlastnosti ako prihlasované označenie.

Na základe vyššie uvedených skutočností má prihlasovateľ za to, že prihlasované označenie „PREMIUM Insurance Company“, ktorá zároveň predstavuje slovné spojenie totožné s obchodným názvom spoločnosti, by úrad nemal zamietnuť, keďže predmetné označenie nespĺňa podmienky zamietnutia v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. Záverom prihlasovateľ požiadal úrad zmysle § 27 ods. 2 citovaného zákona o zúženie prihlasovaného zoznamu služieb

o triedu 36 a zápis prihlasovaného označenia do registra ochranných známk pre všetky služby uvedené v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

### **Záverečné vyjadrenie úradu:**

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje, že slovné označenie „PREMIUM Insurance Company“ prihlasované, po zúžení prihlasovaného zoznamu, pre homogénnu skupinu služieb v oblasti obchodných činností v triede 35 a v oblasti vzdelávania a organizovania rôznych podujatí v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známk, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru a zamerania poskytovaných služieb. Uvedené vyplýva z toho, že príslušní spotrebitelia by vnímali prihlasované označenie ako slovné spojenie vyjadrujúci len skutočnosť, že prihlasovateľ je poisťovňa, ponúkajúca svoje služby verejnosti, ktoré sú vyššej kvality ako bežne poskytované, ale nedokázali by identifikovať, ktorá konkrétna poisťovňa pôsobiaca na Slovensku to je. Uvedené platí aj napriek tomu, že prihlasovateľ vypustil zo zoznamu služby v oblasti poisťovníctva a finančníctva v triede 36, keďže zostávajúce služby v triedach 35 a 41 súvisia s aktivitami a bežnou činnosťou poisťovní. Relevantná verejnosť, ktorou je, ako prihlasovateľ správne uviedol, bežný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané služby pochádzajú. Prihlasované označenie nebude vnímané verejnosťou ako označenie pôvodu prihlasovaných služieb, pretože neumožní vytvoriť prepojenie medzi službami s ktorými je označenie používané a samotným prihlasovateľom a tým naplniť zmysel ochrannej známky.

Čo sa týka vyjadrenia prihlasovateľa, že slovný prvok prihlasovaného označenia „PREMIUM“ posudzoval úrad výlučne ako prídavné meno aj napriek skutočnosti, že v anglickom jazyku je toto slovo aj podstatným menom s významom „poistné“ a na rozdiel od ostatných slov prihlasovaného označenia je písané veľkými písmenami, úrad uvádza, že na zamietnutie zápisu ochrannej známky podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach stačí, ak aspoň jeden z možných významov označuje charakteristiky príslušného tovaru alebo služieb a to bez ohľadu, či dané opisné slovo je písané malými, alebo veľkými písmenami. Ako sa uvádza v samotnom znení uvedeného ustanovenia stačí, aby sa takéto označenia a údaje mohli na účely opisu prihlasovaných tovarov alebo služieb použiť. Ide predovšetkým o to, či prihlasované označenie môže slúžiť na vyjadrenie charakteru prihlasovaných tovarov alebo služieb, čo je v prípade prihlasovaného označenia jednoznačné.

V súvislosti s poukazovaním prihlasovateľa na to, že prihlasované označenie je zároveň aj jeho obchodným menom úrad poukazuje na to, že na rozdiel od obchodného mena, ktorý má evidenčný charakter registrácie, možnosť zápisu označenia ako ochrannej známky sa musí posúdiť výlučne na základe zákona o ochranných známkach, pričom jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky je jej rozlišovacia spôsobilosť. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je predovšetkým podmienená originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

Čo sa týka poukazovania prihlasovateľa na slovnú ochrannú známku Európskej únie č. 703702 „VOLKSWAGEN“ je potrebné predovšetkým uviesť, že v uvedenom prípade sa jedná o označenie tvorené rôznymi slovnými prvkami a zároveň ide o rôzne tovary a služby. Navyše, uvádzaná ochranná známka bola registrovaná takmer pred dvadsiatimi rokmi. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že tak ako oblasť práva vo všeobecnosti, tak aj známkové právo sa prispôbuje spoločenským zmenám a potrebám, čo sa samozrejme prejavuje v tom, že aj prax úradu sa postupne mení a vyvíja v závislosti od spoločenskej situácie. Je potrebné tiež uviesť, že úrad nie je viazaný rozhodnutím iných úradov o možnosti zápisu predmetného označenia ako ochrannej známky. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že možnosť zápisu označenia ako ochrannej známky sa musí posúdiť výlučne na základe zákona o ochranných známkach, pričom sa musí posudzovať na základe konkrétnych faktov a skutočností viazucich sa ku konkrétnemu označeniu. Navyše, z rozsudkov Súdneho dvora jasne vyplýva, že dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania je potrebné zosúladiť s dodržiavaním zásady zákonnosti, podľa ktorej sa žiadna osoba nemôže dovoliavať vo svoj prospech nezákonných krokov vykonaných v prospech inej osoby.

Vyjadrenie prihlasovateľa, že obdobný prípad riešil Súdny dvor Európskej únie v spojených veciach T-114/07 a T-115/07 Last Minute Networks Ltd. je podľa úradu irelevantné, pretože predmetné konanie o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú sa týkalo relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu označenia do registra a nepojednávalo o rozlišovacej spôsobilosti daného označenia.

Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska tovarov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto tovarov a služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom, keďže každý z týchto dôvodov je nezávislý od iných a vyžaduje si oddelené skúmanie. Všeobecný záujem zohľadnený pri skúmaní každého z týchto dôvodov zamietnutia totiž môže, dokonca musí, odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia.

Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú tovary alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu tovarov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámeny rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, či charakteru tovarov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochranných známk.

Úrad uvádza, že za ochrannú známku možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi prihlasovateľom, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov alebo služieb iného subjektu. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez iných rozlišovacích prvkov, nemôže plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach sa vzťahujú na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod tovaru alebo služby s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou.

Označenia uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi v obchode na určenie vlastností, zamerania, účelu, charakteru, či zemepisného pôvodu, alebo druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známk.

Úrad ďalej uvádza, že označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triádu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Prihlasované označenie túto funkciu neplní, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci, možno konštatovať, že je naplnená zápisná výlučka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a preto 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z. možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Zdena Hajnalová  
riadiťka  
odboru známk a dizajnov

Doručiť:  
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.  
Šoltésovej 14  
811 08 Bratislava