



Banská Bystrica 28. 8. 2019
OZ 237953/I-47-2019

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa HEUREKA s. r. o., M. R. Štefánika 66, 036 01 Martin, zastúpeného v konaní spoločnosťou HRONČEK & PARTNERS s. r. o., Národná 10, 010 01 Žilina (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 237953 **X-poistenie.sk** majiteľa x-poistenie s. r. o., Budovateľská 63, 080 01 Prešov, zastúpeného v konaní spoločnosťou LEGAL IURIS - advokátska kancelária s. r. o., Tehelná 11, 048 01 Rožňava (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 37 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 237953 za neplatnú sa zamietá.

Odôvodnenie:

Úradu bol 2.8.2018 doručený návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 237953 **X-poistenie.sk** (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. f) a l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktorý sa týkal všetkých tovarov a služieb v triedach 9, 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v návrhu uviedol, že poistenie.sk je najväčším slovenským internetovým portálom o poistení od roku 2004, stránka je spravovaná v sídle spoločnosti navrhovateľa a autorom kombinovanej ochrannej známky je grafik Matej P., ktorý ju vytvoril v roku 2004. Navrhovateľ uviedol, že označenie **POISTENIE.sk** sa skladá zo slovného spojenia „poistenie.sk“, písmeno „p“ je vyhotovené zlatou/žltou farbou, vo voľnom priestore písmena je hviezdíčka, zlatou, resp. žltou je uvedená aj subdoména „.sk“, ďalšia časť textu je tmavomodrá.

Navrhovateľ uviedol, že podal prihlášku ochrannej známky **poistenie.sk**, ktorá bola zapísaná 15.12.2016 ako ochranná známka č. 244086. Navrhovateľ uviedol, že napriek zápisu jeho ochrannej známky až v roku 2016, označenie „poistenie.sk“ bolo na trhu natoľko typické a zaužívané, že verejnosť pod ňou videla internetový portál, ktorý sa stal na trhu autoritou a bol oslovovaný aj médiami. Konštatoval, že aktivnosť internetovej stránky „poistenie.sk“ možno preukázať zverejňovaním článkov o poistení takmer každý týždeň v sekcii „blogy“, tiež je preukázateľná aj prostredníctvom informovania o uzavretí rôznych druhov poistenia klientmi na hlavnej stránke.

Navrhovateľ uviedol, že vo februári našiel na internete označenie internetovej stránky x-poistenie.sk, ktoré je takmer identické s jeho ochrannou známkou **poistenie.sk** a zistil, že ide o ochrannú známku zapísanú skôr ako jeho ochranná známka. Navrhovateľ poukázal na to, že majiteľ napadnutej ochrannej známky vzhľadom na známosť portálu „poistenie.sk“ v odvetví, v ktorom začal podnikáť musel tento portál poznať aj s jeho označením. Konštatoval, že spoločnosť majiteľa existuje na slovenskom trhu od roku 2013 a od

svojho vzniku má podľa internetového portálu finstat.sk minimálne tržby. Ďalej uviedol, že majiteľ reálne činnosť online poistenia ani nevykonáva. Navrhovateľ konštatoval, že „poistenie.sk“ má viaceré pridružené stránky, pričom „poistenie.sk“ je publikačná stránka s aktuálnymi článkami o poistení.

Podľa navrhovateľa bola prihláška napadnutej ochrannej známky podaná v zlej viere a prihlasovateľ v čase podania prihlášky konal tiež v rozpore s ustanovením § 5 ods. 1 písm. f) a podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky, ktorá je takmer identická s ochrannou známkou „poistenie.sk“, ktorá je medzi svojimi používateľmi dlhodobo zaužívaná ako označenie obchodného mena, je v rozpore s dobrými mravmi.

Navrhovateľ uviedol, že podľa Alexa rank je „poistenie.sk“ v poradí 3 298. najviac navštívená stránka v Slovenskej republike, vo svete je 611 489. v poradí najviac navštevovaných stránok, pričom stránka x-poistenie.sk je v poradí najviac navštevovaných stránok na svete 8 563 182. v poradí a pre Slovenskú republiku číslo nie je uvedené. Uviedol, že posledný článok na stránke „x-poistenie.sk“ je z 24.4.2018, články nie sú zverejňované tak pravidelne ako na stránke „poistenie.sk“, z čoho podľa navrhovateľa možno vyvodíť, že nejde o často navštevovanú stránku zákazníkami.

Navrhovateľ uviedol, že majiteľ sa podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky dopustil nekalosúťažného konania v zlej viere. Uviedol, že majiteľ je na trhu od 8.11.2013 a internetová stránka „poistenie.sk“ je na slovenskom trhu a súčasne používa označenie „poistenie.sk“ od roku 2004. Podľa neho

je nepochybné, že majiteľ musel poznať označenie **poistenie.sk**, čo preukazujú konkrétne číselné údaje zo stránky Alexa rank o návštevnosti internetových stránok. Navrhovateľ uviedol, že majiteľ chcel ťažiť z označenia na verejnosti známeho a tým chcel znížiť náklady na reklamu a súčasne vyvolať klamlivú reklamu vo vzťahu ku konečným užívateľom služby.

Navrhovateľ poukázal na ustálenú judikatúru a na rozsudok Súdneho dvora EÚ č. C-561/11, v ktorom je uvedené, že „výhradné právo majiteľa ochrannej známky Spoločenstva zabrániť tretím osobám v používaní rovnakých alebo podobných označení ako jeho ochrannej známky v obchodnom styku sa vzťahuje aj na majiteľa neskôršej ochrannej známky Spoločenstva bez toho, aby bolo potrebné túto ochrannú známku najskôr vyhlásiť za neplatnú.“ Navrhovateľ uviedol, že ako majiteľ neskôr zaregistrovanej ochrannej známky a dlhodobo používaného označenia je oprávnený používať ochrannú známku bez toho, aby musela byť vyhlásená za neplatnú. Poukázal tiež na rozsudok Najvyššieho správneho súdu Českej republiky zn. 4 As 90/2016-123, v ktorom bolo uvedené, že základným kritériom pre posúdenie zámeny známk je posúdenie spotrebiteľa, či známky sú natoľko odlišné, že nemôžu vyvolať zámenu a uvedenie do omylu.

Navrhovateľ uviedol, že napadnutá ochranná známka používa rovnaké farby a rovnako ich využíva v slovnom vyjadrení, slovná časť sa odlišuje minimálne, a to v použití písmena „x“ a pomlčkou pred slovom poistenie. Uviedol, že subdoména „.sk“ je v oboch označeniach vyhotovená rovnakou farbou, napadnutá ochranná známka je vyhotovená rovnakým fontom písma ako ochranná známka „poistenie.sk“, preto podľa neho dochádza k zámene ochranných známk. Osoba, ktorá podala prihlášku napadnutej ochrannej známky v roku 2014 musela poznať označenie „poistenie.sk“, resp. jeho známosť u verejnosti, preto je nepochybné, že majiteľ podal prihlášku v zlej viere, s vedomím o existencii označenia „poistenie.sk“ a v rozpore s verejným poriadkom a s dobrými mravmi. Na základe uvedeného navrhovateľ požiadal, aby úrad rozhodol o vyhlásení napadnutej ochrannej známky za neplatnú a vyhovel návrhu.

Listom úradu z 10.9.2018 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ vo vyjadrení doručenom úradu 19.11.2018 uviedol, že návrh považuje za nedôvodný a vo svojej podstate šikanózný. K uplatnenému dôvodu podľa § 5 ods. 1 písm. f) majiteľ uviedol, že predmetné ustanovenie zákona sa týka inherentných vlastností prihlasovaného označenia, a nie napr. kontextu jeho používania, či osoby navrhovateľa. Majiteľ konštatoval, že navrhovateľ sa ani nepokúsil argumentovať, že

grafické označenie **X-poistenie.sk** by malo byť inherentne v rozpore s dobrými mravmi či verejným poriadkom, preto je podľa neho návrh v tomto bode nedôvodný.

K druhému uplatnenému dôvodu podľa § 5 ods. 1 písm. l) majiteľ uviedol, že navrhovateľ nepreukázal na strane majiteľa konanie, z ktorého by mohlo byť vyvodené akékoľvek parazitné konanie, medzi navrhovateľom a majiteľom doteraz nikdy nedošlo ku konfliktom, majiteľ nenamietal proti zápisu ochrannej

známky navrhovateľa č. 244086, a ani na strane spotrebiteľov nikdy počas viac ako 4-ročnej koexistencie nedošlo k zámene medzi majiteľom a navrhovateľom. Navrhovateľ tvrdil, že majiteľ vedel o jeho stránkach a pokúšal sa ťažiť z ich existencie, avšak túto skutočnosť nedokazoval a nepredložil dôkaz, ktorý by takúto vedomosť na strane majiteľa preukazoval. Majiteľ uviedol, že napadnutá ochranná známka a označenie navrhovateľa nie sú podobné a ani nedochádza k ich zámene, preto je táto otázka v podstate irelevantná. Majiteľ dodal, že pri registrácii domény www.x-poistenie.sk nebral ohľad na navrhovateľa, resp. doménu si registroval aj preto, že „najlepšia“ doména poistenie.sk už bola obsadená, pridaním dištinkívneho prvku však nemohol kopírovať doménu navrhovateľa. Upozornil, že v prípade jeho domény nejde o „preklepovú“ doménu, na ktorú by sa spotrebiteľ mohol dostať omylom, naopak, ide o doménu, ktorú si spotrebiteľ musí cielene naľúkať, majiteľ tak plánoval budovať si vlastnú značku vo vlastnom mene a nemal úmysel kohokoľvek kopírovať.

Majiteľ k tvrdeniu navrhovateľa o podobnosti napadnutej ochrannej známky a označenia navrhovateľa uviedol, že slovné prvky sa zhodujú len v prvkoch, ktoré sú generické a nedištinkívne, podľa neho už samotná prítomnosť výrazného neprehliadnuteľného prvku „X“ je dostatočná na odlíšenie, navyše navrhovateľ ani nepreukázal, že by používaním nadobudol príznačnosť vo vzťahu k slovnému označeniu www.poistenie.sk, či vo vzťahu k slovu „poistenie“ na označenie poisťovníckych služieb. K tvrdenej podobnosti napadnutej ochrannej známky s ochrannou známkou navrhovateľa č. 244086 majiteľ uviedol, že foneticky a sémanticky sú označenia nepodobné a čiastočná vizuálna podobnosť je prekonaná inými vizuálnymi odlišnosťami.

Majiteľ poukázal na to, že existujúce vizuálne, fonetické a sémantické odlišnosti jednoznačne preukazujú, že majiteľ robil kroky smerom k vytvoreniu vlastného loga na účely ponúkajúce vlastných poisťovníckych služieb vo svojom mene a navrhovateľ nepreukázal, že samotná kombinácia žltej a modrej farby by pre neho mala byť príznačná. Naopak podľa majiteľa je žltá a modrá farba v poisťovníctve bežná, pretože ide o neagresívne farby, poukázal pritom napr. na prihlášku ochrannej známky POZ 5135-2015




Majiteľ konštatoval, že stránka www.x-poistenie.sk je živá a funkčná, rovnako ako jeho stránka na sociálnej sieti, je na nich vidieť zdôrazňovanie dištinkívneho prvku „X“ a snahu, aby sa žlté špecifické logo „X“ spájalo výlučne s majiteľom a bolo jeho poznávacou značkou, pričom ani v následnom konaní majiteľa nie je možné upozorovať žiadne konanie v zlej viere.

Majiteľ v závere uviedol, že si prihlásil vlastné označenie, ktoré vytvoril invenčne a nezávisle od navrhovateľa, využil farby štandardne používané v oblasti poisťovníctva s cieľom využívať toto označenie prostredníctvom rovnomennej domény, ktorá obsahuje deskriptívny prvok „poistenie“ a dištinkívny prvok „X“, preto jeho konanie nemôže byť interpretované ako konanie v zlej viere. Poukázal pritom na to, že navrhovateľ podal návrh až po 4 rokoch koexistencie navrhovateľa a majiteľa na trhu, takže návrh možno podľa neho identifikovať ako šikanózný pokus navrhovateľa o odstavenie konkurenta.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

V konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 237953  za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa x-poistenie s. r. o., Budovateľská 63, 080 01 Prešov, s právom prednosti od 3.3.2014 bola 10.9.2014 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary „elektronický informačný portál (softvér), dáta, databáza a iné informačné produkty v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach každého druhu s výnimkou magnetických“ v triede 9, pre služby „marketingové štúdie; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; personálne poradenstvo; podpora predaja (pre tretie

osoby); služby porovnávania cien; posudzovanie efektívnosti v obchodnej činnosti; prieskum trhu; obchodný prieskum; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti“ v triede 35 a pre „finančné poradenstvo; finančné služby; informácie o poistení; finančné informácie; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; finančné konzultačné služby; uzatváranie poisťiek; sprostredkovanie poistenia; sprostredkovanie (maklérstvo)“ v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ podaný návrh odôvodnil skutočnosťou, že napadnutá ochranná známka bola zapísaná v rozpore s podmienkami na jej zápis, pretože nebola podaná v dobrej viere podľa § 5 ods. 1 písm. l) a bola podaná v rozpore s dobrými mravmi podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.


Keďže napadnutá ochranná známka bola do registra ochranných známk zapísaná 10.9.2014, je nutné otázku splnenia zákonných podmienok zápisu do registra preskúmať a posúdiť podľa vtedy platného zákona, t. j. podľa zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Uplatnený dôvod - § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

Podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa do registra nezapíše označenie, ak je v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi.

Pred samotným preskúmaním uplatneného dôvodu, je potrebné poukázať na skutočnosť, že pojmy verejný poriadok a dobré mravy nie sú v Slovenskej republike výslovne definované žiadnou právnou normou. Verejný poriadok možno charakterizovať ako písané a nepísané pravidlá správania sa, ktorých rámec je stanovený zákonnou úpravou, dobrými mravmi a zvyklosťami. Z charakteristiky verejného poriadku potom vyplýva, že dobré mravy sú obsahom verejného poriadku a rozumieme nimi nepísané všeobecne spoločensky uznávané pravidlá konania (pravidlá morálneho charakteru). Pri posudzovaní rozporu označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známk s verejným poriadkom a dobrými mravmi je potrebné preskúmať označenie samotné, tzn. či je objektívne spôsobilé vyvolávať v mysli spotrebiteľskej verejnosti negatívne pocity alebo reakcie, a nie úmysel prihlasovateľa, t. j. či chcel alebo nechcel poburovať, šokovať alebo pôsobiť vulgárne, pretože táto zápisná prekážka sa nevzťahuje na skutočnosti, ktoré sa týkajú konania osoby prihlasovateľa. Vo všeobecnosti sa za označenia odporujúce verejnému poriadku alebo dobrým mravom považujú také označenia, ktoré obsahujú napríklad rasistické alebo nacistické symboly, označenia propagujúce, či evokujúce násilie alebo vojnu, označenia obsahujúce mená známych osôb, ktorých historický vklad vo vzťahu k štátnosti je všeobecne uznávaný, ďalej označenia obscénne, pornografické a pohoršujúce.



Vo vzťahu k uplatnenému ustanoveniu § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach navrhovateľ uviedol, že majiteľ podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, ktorá je takmer identická s jeho označením, pod ktorým prevádzkuje portál „poistenie.sk“, ktorý je medzi používateľmi dlhodobo zaužívaný, konal v rozpore s dobrými mravmi.

Napadnutá ochranná známka  je obrazová, tvorená zo slovného prvku „poistenie“, písmena „X“ a koncovky „.sk“, ktoré sú stvárnené štylizovane a farebne, pričom je zapísaná pre tovary a služby v triede 9, 35 a 36, okrem iného aj pre služby spojené s poistením a poisťovníctvom. Dotknutá spotrebiteľská verejnosť, ktorú v danom prípade tvorí široká časť verejnosti, si najpravdepodobnejšie pod takýmto označením vybaví poskytovanie činnosti spojenej s poisťovníctvom. Označenie, ktoré tvorí napadnutú ochrannú známku nie je možné považovať za označenie, ktoré by bolo v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi, pretože jednotlivé slová, ako aj celé slovné spojenie nenaznačuje ani obsahovo nevyjadruje symbol alebo výraz, ktoré by nejakým spôsobom odporovali verejnému poriadku, či dobrým mravom. Skutočnosti, ktoré uviedol navrhovateľ, sa týkajú výlučne konania prihlasovateľa a nie je možné ich zohľadniť v rámci uplatneného návrhu. Dobré mravy v hospodárskej súťaži nemôžu byť predmetom skúmania v konaní v rámci tohto dôvodu.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že napadnutá ochranná známka nebola zapísaná do registra ochranných známk v rozpore s ustanovením § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Uplatnený dôvod - § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach



Podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa do registra nezapíše označenie, ak je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Navrhovateľ uplatnený dôvod odôvodnil tým, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky vzhľadom na známosť portálu „poistenie.sk“ v odvetví, v ktorom začal podnikáť, musel portál navrhovateľa, ktorý navrhovateľ označil za najväčší slovenský internetový portál o poistení od roku 2004, poznať aj s jeho označením . Navrhovateľ videl rozpor zápisu napadnutej ochrannej známky v tom, že napadnutá ochranná známka  pozostávajúca zo slovného spojenia x-poistenie.sk, má písmeno „X“ a subdoménu „.sk“ vyhotovené žltou farbou a slovo „poistenie“ modrou, a rovnako označenie internetovej stránky navrhovateľa je zložené so slovného spojenia, ktoré je vyobrazené zhodne žltou a tmavomodrou farbou. Podľa navrhovateľa je nepochybné, že majiteľ chcel ťažiť z označenia známeho verejnosti, čím si chcel znížiť náklady na reklamu a súčasne vyvolať klamlivú reklamu vo vzťahu ku konečným užívateľom služby. Vzhľadom na uvedené bola podľa navrhovateľa prihláška napadnutej ochrannej známky podaná v zlej viere.

Právna terminológia charakterizuje osobu konajúcu v zlej viere ako osobu, ktorá pozná skutočnú situáciu a napriek tomu koná nečestne so zlým úmyslom, akoby táto osoba o tom nevedela. Charakteristickým znakom pri uplatňovaní zlej viery v známkovom práve je, že dôvody tejto výluky môžu byť uplatnené treťou osobou, dokazovanie a dôkazné bremeno je v tomto prípade výlučne na jej strane, pričom v odôvodnení zlej viery musia byť uvedené také okolnosti, ktoré zlú vieru dokazujú a nie je postačujúce len podozrenie alebo len samotné tvrdenie zlej viery. Preukázanie zlej viery musí byť v čase podania prihlášky, zlá viera musí byť spojená s osobou prihlasovateľa, pričom môže byť odôvodnená len vtedy, ak v čase podania prihlášky poznatky tejto osoby zahŕňali skutočnosti, na základe ktorých možno považovať prihlášku za podanú v zlej viere a tento subjekt musí konať zámerne. Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú z tohto dôvodu môže byť podaný bez časového obmedzenia. Podanie prihlášky ochrannej známky v zlej viere patrí k tým absolútnym dôvodom odmietnutia ochrany, ktoré sú všeobecne nezávislé od zoznamu tovarov a služieb. Podanie prihlášky ochrannej známky pre označenie, ktoré je identické alebo takmer identické so skôr používaným označením, svedčí o tom, že ich zhodnosť nie je náhodná.

Ďalej je potrebné uviesť, že neexistencia dobrej viery je subjektívny stav prihlasovateľa, úmysel nezlučiteľný s uznávanými normami čestného a etického konania, ktorý možno zistiť len z objektívnych dôkazov a ktorý je potrebné posudzovať jednotlivo v každom prípade, pričom je potrebné zohľadniť všetky relevantné faktory týkajúce sa veci samej a existujúce v okamihu podania prihlášky.

Navrhovateľ na preukázanie uvedených skutočností predložil nasledovné doklady:

- výtlačok z archívu stránky www.poistenie.sk z decembra 2004, na ktorom je zobrazené označenie , z informácií na stránke vyplýva, že súvisí s poradenstvom, informovaním v oblasti poisťovníctva, v spodnej časti stránky je uvedené logo navrhovateľa s upresnením „Váš poradca pre dôchodkové sporenie, životné a neživotné poistenie“,
- výtlačok z archívu stránky www.poistenie.sk z júna 2010, na ktorom je zobrazené označenie  a na stránke je zobrazený prvý krok pre uzavretie cestovného poistenia online,
- hodnotenie stránky navrhovateľa „poistenie.sk“ za obdobie august 2017 až júl 2018 zobrazené na stránke Alexa.com, z ktorého vyplývajú hodnoty o populárnosti stránky v porovnaní s inými stránkami na Slovensku a vo svete, podľa výsledkov je stránka navrhovateľa na Slovensku na 2 472. mieste v poradí a vo svete na 566 471. mieste,
- hodnotenie stránky navrhovateľa x-poistenie.sk za obdobie august 2017 až júl 2018 zobrazené na stránke Alexa.com, z ktorého vyplýva, že na hodnotenie jej populárnosti v tomto období nebolo dostatok dát, pričom celkovo je stránka vo svete na 15 402 901. mieste v poradí.

Na základe zhodnotenia predložených dôkazov jednotlivo aj vo vzájomných súvislostiach možno konštatovať, že navrhovateľ má od roku 2004 stránku www.poistenie.sk, na ktorej bolo zobrazené označenie

POISTENIE.sk, od roku 2010 bolo na stránke v zmenenej podobe **www.poistenie.sk**, pričom navrhovateľ uviedol, že ide o súčasnú podobu označenia. K predloženým hodnoteniam na stránke Alexa.com možno v prvom rade uviesť, že nespádajú do relevantného obdobia pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, preto nemôžu byť pri hodnotení konania prihlasovateľa v roku 2014 vzaté do úvahy. Navyše možno zdôrazniť, že z predmetných výsledkov nie je zrejmé, na základe akých dát boli spracované, teda čo bolo podkladom hodnotenia. Na základe predložených dôkazov možno považovať za preukázané jedine to, že navrhovateľ mal v čase podania napadnutej ochrannej známky aktívnu stránku

www.poistenie.sk, na ktorej bolo zobrazené označenie **POISTENIE.sk**, resp. **www.poistenie.sk**. Tvrdenie navrhovateľa o tom, že označenie „poistenie.sk“ je na trhu natoľko typické a zaužívané, že verejnosť v ňom videla internetový portál, ktorý sa stal na trhu autoritou, a že ide o najväčší slovenský portál o poistení, nebolo predloženými dôkazmi preukázané. Okrem hodnotenia populárnosti stránky od Alexa.com z roku 2017 a 2018, neboli predložené dôkazy o aktivitách na internetovej stránke navrhovateľa, či o jej známosti v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, t. j. v roku 2014 a predtým. Súčasne predložené dôkazy nepreukazujú, že o existencii stránky navrhovateľa a jeho označení na tejto stránke mal vedomosť majiteľ, a to v čase pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, neboli predložené dôkazy o tom, že by medzi navrhovateľom a majiteľom prebiehala komunikácia, či boli medzi nimi nejaké vzťahy alebo prepojenie.

Navrhovateľ zľú vieri majiteľa pri podaní prihlášky odvodzoval od skutočnosti, že vzhľadom na známosť jeho internetového portálu a pôsobenie majiteľa v rovnakej oblasti musel vedieť o používaní označenia poistenie.sk vo farebnom a grafickom vyhotovení, keďže si na ochranu prihlásil takmer identické

X-poistenie.sk. Hoci z vyjadrenia majiteľa vyplýva, že vedel o existencii domény poistenie.sk, podľa predložených dôkazov nie je možné jednoznačne konštatovať, že majiteľ mal v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky vedomosť o tom, že navrhovateľ používa označenie

www.poistenie.sk.

Napadnutá ochranná známka **X-poistenie.sk** je obrazová, tvorená zo slovného prvku „poistenie“, písmena „X“ a koncovky „.sk“, ktoré sú stvárnené štylizovane a farebne, pričom je zapísaná pre tovary a služby v triede 9, 35 a 36, okrem iného aj pre služby spojené s poistením a poisťovníctvom.

Označenie navrhovateľa **www.poistenie.sk** je tiež obrazové a tvorené slovným spojením **www.poistenie.sk**, je v ňom grafický prvok hviezdy v písmene „p“, ktorý je však proporčne mnohokrát menší v porovnaní s veľkosťou samotného slovného prvku označenia. Prvé písmeno slovného prvku poistenie „p“ a posledné dve písmená „.sk“ v označení navrhovateľa sú žlté, ostatné písmená sú biele na modrom podklade.

Napadnutá ochranná známka a označenie navrhovateľa obsahujú rovnaký slovný prvok „poistenie“, ktorý možno vnímať vo význame „zmluva poistenca s poisťovňou o úhrade vzniknutých škôd“ (IN.: Krátky slovník slovenského jazyka, vyd. Veda, Bratislava 2003). Ďalší prvok, ktorý je v oboch označeniach zhodný je prípona „.sk“, ktorá predstavuje internetovú národnú doménu najvyššej úrovne pre Slovensko. Skratka „www“ v označení navrhovateľa, teda „world wide web“, je oficiálne pomenovanie časti internetu, kde sa informácie nachádzajú vo forme webových stránok. Uvedené prvky - predpona „www“ a prípona „.sk“ len označujú webové stránky, teda ich vo vzťahu k tovarom a službám vo všeobecnosti nemožno považovať za prvky s rozlišovacou spôsobilosťou. V prípade slova „poistenie“ ide o prvok, ktorý je vo vzťahu k službám spojeným s poistením opisným prvkom, ktorý označuje len druh poskytovanej služby.

Je teda nevyhnutné uviesť, že označenie navrhovateľa je tvorené výlučne zo slovných prvkov, ktorým nemožno priznať rozlišovaciu spôsobilosť, a to či už vo všeobecnosti vo vzťahu k akýmkoľvek tovarom a službám – „www“ a „.sk“, resp. pokiaľ ide o slovo „poistenie“ vo vzťahu k službám týkajúcim sa poistenia, ktoré prostredníctvom svojho portálu poskytuje navrhovateľ. Označenie navrhovateľa tak disponuje len veľmi nízkym stupňom vnútornej rozlišovacej spôsobilosti, ktorú mu dodáva minimálne grafické a farebné stvárnenie. Každopádne však nie je natoľko výnimočné a originálne a ani neobsahuje také prvky, ktoré by boli zrejším spôsobom osobité a zapamätateľné pre spotrebiteľov, aby bolo možné konštatovať, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky chcel nejakým spôsobom ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti staršieho označenia navrhovateľa, resp. že označenie, ktoré je predmetom

napadnutej ochrannej známky vytvoril na základe označenia navrhovateľa alebo sa ním nejakým spôsobom „inšpiroval“. Je zjavné, že hoci napadnutá ochranná známka v sebe obsahuje slovný prvok „poistenie“ a doménu „.sk“, ide o prvky bez rozlišovacej spôsobilosti, ktoré musia zostať voľné pre všetky subjekty v danej sfére na označovanie ich služieb. Ani použitie modrej a žltej farby v napadnutej ochrannej známke nemožno pripísať veľký význam vo vzťahu k prípadnému parazitovaniu na rozlišovacej spôsobilosti označenia navrhovateľa, pretože ide o farby bežne používané a ich použitie vo vzájomnej kombinácii nie je ničím výnimočné. Majiteľ pritom poukázal na to, že ide o bežné farby používané v tejto oblasti, pretože ide



o neagresívne farby a ako príklad uviedol napr. POZ 5135-2015, v ktorej je použitá modrá a oranžová farba. Súčasne napadnutá ochranná známka neobsahuje napr. grafický prvok hviezdy, ktorý je obsiahnutý v označení navrhovateľa. Možno zdôrazniť, že napadnutá ochranná známka obsahuje okrem farebného spracovania slovného prvku „poistenie.sk“ navyše aj dištinkívny prvok „X“, ktorý nie je žiadnym spôsobom možné spájať s navrhovateľom, naopak je zrejme, že ide o prvok, ktorý je obsiahnutý aj v obchodnom mene majiteľa. Vzhľadom na charakter označenia navrhovateľa v porovnaní s napadnutou ochrannou známkou nemožno konštatovať, že by majiteľ pri tvorbe označenia tvoriaceho napadnutú ochrannú známku nemohol konať nezávisle a sám.

Majiteľ si na ochranu prihlásil označenie, v ktorom je obsiahnuté jeho obchodné meno aj doména, pričom nebolo preukázané, že pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky volil toto označenie na základe skutočnosti, že ho poznal ako označenie, ktoré pri svojej činnosti používa navrhovateľ. V tomto prípade len fakt, že označenie, ktoré je predmetom prihlášky napadnutej ochrannej známky, využíva identické opisné slovné prvky a rovnakú farebnú kombináciu ako označenie navrhovateľa, teda žltú a modrú, nie je postačujúci na konštatovanie, že majiteľ musel vedieť a vedel o skoršom používaní označenia navrhovateľom.

Na preukázanie, že prihláška ochrannej známky bola podaná v zlej viere je pritom nevyhnutné preukázať aj nečestný úmysel majiteľa, ktorého cieľom by bolo získať pre neho nejaké zvýhodnenie, či zrejším spôsobom poškodiť konkurenta, čo však z preukázaných okolností nevyplýva. V tomto prípade nebolo preukázané a nie je možné vyvodiť nečestný úmysel v konaní majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. Práve naopak, majiteľ si na ochranu prihlásil označenie, ktoré mal v úmysle používať, a to prostredníctvom svojej stránky, pričom jeho označenie obsahuje dištinkívny prvok „X“. Majiteľ uviedol, že jeho snahou je, aby sa špecifické logo „X“ spájalo výlučne s ním a jeho službami. O dobrom úmysle majiteľa a nezávislosti jeho konania od označenia navrhovateľa svedčí aj fakt, že podal prihlášku napadnutej ochrannej známky takmer hneď po vzniku svojej spoločnosti, a to skôr ako rok pred podaním

prihlášky ochrannej známky navrhovateľa č. 244086 **poistenie.sk**. Napriek tomu, že napadnutá ochranná známka má skoršie právo prednosti ako ochranná známka navrhovateľa, nebolo zistené, že by majiteľ nejakým spôsobom namietal voči zápisu ochrannej známky navrhovateľa, bránil v jej zápise, či bránil navrhovateľovi v používaní jeho označenia.

Dôvody, od ktorých navrhovateľ odvodzoval zlú vieru majiteľa nemožno považovať za dostatočné na to, aby bola zlá viera majiteľa konštatovaná, pretože v tomto prípade nebola preukázaná zjavná vedomosť majiteľa o existencii skoršieho označenia navrhovateľa, ani jeho zlý úmysel. Zistené okolnosti v tomto prípade nemôžu postačovať na vyslovenie záveru o zlej viere majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. Nebolo totiž zistené, že majiteľ konal s úmyslom zabrániť tretím osobám vstúpiť na trh alebo blokať tretie osoby v používaní takéhoto označenia.

Možno konštatovať, že navrhovateľ neunesol dôkazné bremeno a relevantnými dôkazmi nepreukázal, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky vedome konal v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami s cieľom získať neoprávnenú výhodu alebo s cieľom spôsobiť navrhovateľovi nespravodlivú ujmu, preto možno návrh podaný v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 z. z. o ochranných známkach považovať za nedôvodný.

K poukazu navrhovateľa na judikatúru Súdneho dvora EÚ v prípade C-561/11 možno konštatovať, že v danom prípade bola predmetom posúdenia prejudiciálna otázka vo veci sporu týkajúceho sa porušenia výhradného práva majiteľa ochrannej známky EÚ, a to či sa právo majiteľa zabrániť všetkým tretím osobám

v jej používaní v obchodnom styku vzťahuje na akúkoľvek tretiu osobu používajúcu označenie, pri ktorom existuje pravdepodobnosť zámieny, alebo sa naopak toto právo nevzťahuje na tretiu osobu, ktorá používa toto zameniteľné označenie, ktoré je zapísané v jej prospech ako ochranná známka EÚ, až pokiaľ nebude tento zápis neskoršej ochrannej známky vyhlásený za neplatný. Navrhovateľ v nadväznosti na tento rozsudok konštatoval, že ako majiteľ neskoršej ochrannej známky č. 244086 je oprávnený ju používať bez toho, aby musela byť vyhlásená za neplatnú. V tomto prípade nie je úplne zrejmá spojitosť opísaného rozhodnutia Súdneho dvora EÚ s týmto konaním. Predmetom konania o podanom návrhu bolo opätovné posúdenie zápisných podmienok napadnutej ochrannej známky a posúdenie, či napadnutá ochranná známka bola do registra zapísaná v súlade so zákonom platným v čase jej zápisu, nie oprávnenie používania ochrannej známky č. 244086 navrhovateľom ako jej majiteľom. Otázka používania či zákaz používania ochrannej známky môže byť predmetom konania len v súdnom konaní. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že poukaz navrhovateľa na predmetný rozsudok je v danom prípade irelevantný.

Čo sa týka poukazu navrhovateľa na rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky možno uviesť, že predmetom uvedeného rozhodnutia boli relatívne dôvody odmietnutia zápisu ochrannej známky a posúdenie podmienok pri pravdepodobnosti zámieny, čo je skutkovo odlišná okolnosť ako v tomto prípade, v ktorom je predmetom posúdenia existencia zápisných prekážok z verejnoprávných dôvodov, preto ho vo vzťahu k predmetu tohto konania nie je možné považovať za relevantné.

Na základe uvedeného možno dospieť k záveru, že napadnutá ochranná známka bola do registra ochranných známk zapísaná v súlade s podmienkami stanovenými v § 5 ods. 1 písm. f) a l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, preto návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov je potrebné považovať za nedôvodný.

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 v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. 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.

Mgr. Bc. Miroslav Čellár
podpredseda

Doručiť:
HRONČEK & PARTNERS s. r. o.
Národná 10
010 01 Žilina

LEGAL IURIS - advokátska kancelária s. r. o.
Tehelná 11
048 01 Rožňava