




Banská Bystrica 7. 11. 2019  
OZ 244964/I-61-2019


## ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa FlexiTel TelefonService GmbH, Lützowstr. 105/106, 10785 Berlín, Nemecko, zastúpeného v konaní spoločnosťou TOMESŠ - Patentová a známková kancelária, s. r. o., Koprivnická 36,

841 02 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 244964  majiteľa DSI DATA, s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, Slovenská republika, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (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. 244964 za neplatnú sa zamieta.**

### Odôvodnenie:

Úradu bol 11.6.2018 doručený návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 244964  (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“), ktorý sa týkal všetkých tovarov a služieb v triedach 9, 35 a 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v návrhu uviedol, že si uplatňuje slovnú ochrannú známku EÚ č. 996124 „FLEXITEL“, zapísanú pre služby v triedach 36, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Konštatoval, že jeho ochranná známka je tvorená podstatnou časťou jeho obchodného mena a podotkol, že obchodné meno je chránené vo všetkých únijských krajinách. Podľa navrhovateľa si majiteľ musel byť vedomý, že prihlasuje obchodné meno a známku navrhovateľa, ktorý má všetky formy ochrany: obchodné meno, ochrannú známku aj doménu [www.flexitel.de](http://www.flexitel.de). Uviedol, že staršia ochranná známka má zápisom priznaný určitý stupeň rozlišovacej spôsobilosti a na zvýšenie jej rozlišovacej spôsobilosti vplyvajú ďalšie faktory, a to používanie ochrannej známky minimálne od roku 1998, ochranná známka vychádza z obchodného mena navrhovateľa, spoločnosť navrhovateľa bola založená 10.12.1998, jej postavenie na trhu, napr. v roku 2013 boli dosiahnuté tržby cez 10 miliónov eur, publikačné materiály „FlexiTel in der Presse“, ocenenie v kategórii „Najlepšia interná komunikácia“ v roku 2010, ceny „Goldener Funke“ a „Beste interne Kommunikation“. Uviedol, že spoločnosť navrhovateľa má webovú stránku [www.flexitel.de](http://www.flexitel.de) a známkový rad, tvorený z ochrannej známky EÚ „Flexitel“ č. 996124, medzinárodnej ochrannej známky č. 808270 „Flexitel“ s platnosťou aj na Slovensku (pozn. medzinárodná ochranná známka č. 808270 bola s účinnosťou od 3.12.2018 pre územie Slovenskej republiky zrušená), ďalej ide o ochranné známky č. 398371695, č. 398302723 a č. 298670889 „Flexitel“, ktoré sú zapísané v Nemecku.

Navrhovateľ uviedol, že napadnutá ochranná známka síce obsahuje obrazový prvok, avšak tento pôsobí vo vzťahu k dominantnému slovnému prvku „FlexiTel“ len doplnujúco, priemerný spotrebiteľ mu bude venovať nižšiu pozornosť a na celkový dojem pri vizuálnom vnímaní bude mať najväčší vplyv slovný prvok, ktorý je s výnimkou miernej úpravy písma zhodný so slovným prvkom staršej ochrannej známky.

Navrhovateľ pri porovnaní napadnutej a staršej ochrannej známky z vizuálneho a fonetického hľadiska uviedol, že im možno prisúdiť vyšší stupeň podobnosti, pričom zo sémantického hľadiska sú podľa neho zhodné. Navrhovateľ poukázal na závery spoločného oznámenia o spoločnom postupe - relatívne dôvody zamietnutia pravdepodobnosť zámény. Konštatoval, že pravdepodobnosť zámény v zmysle uvedeného oznámenia môže existovať, ak ostatné prvky majú nižší stupeň rozlišovacej spôsobilosti alebo majú bezvýznamný vizuálny vplyv a celkový dojem porovnávaných označení je podobný. Navrhovateľ uviedol, že v tomto prípade obrazový prvok napadnutej ochrannej známky má nízky alebo bezvýznamný vizuálny vplyv oproti slovnému prvku a uviedol, že si uplatňuje zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky nadobudnutú používaním, pričom obchodná značka „FLEXITEL“ je aj názov spoločnosti, takže ochranná známka sa používa tak dlho, pokiaľ spoločnosť ponúka a poskytuje svoje služby pod názvom spoločnosti. Vo vzťahu k uvedenému predložil faktúry, preukazujúce časť obrátov vytvorených pod ochrannou známkou „FLEXITEL“, reklamné materiály, výsledky vyhľadávania cez internet a poukázal na ocenenia spoločnosti cenami „Goldener Funke“ a „Beste interne Kommunikation“. Navrhovateľ uviedol, že jeho staršia ochranná známka je na území EÚ používaná, má dobrú povest', pričom dobré meno v známkovom práve je len vyšší stupeň dobrej povesti. V tejto súvislosti navrhovateľ poukázal na definíciu dobrej povesti právnickej osoby v slovníku slovenského práva. Podľa navrhovateľa staršia ochranná známka spĺňa kritériá na dobré meno, existuje vyšší stupeň podobnosti z vizuálneho, fonetického aj sémantického hľadiska s napadnutou ochrannou známkou, preto verejnosť môže byť uvedená do omylu, že služby ponúkané na trhu pod týmito označeniami pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu s prihliadnutím na relevantnú verejnosť a ponúkané služby.

Navrhovateľ uviedol, že vydaním rozhodnutia o zápise napadnutej ochrannej známky bola porušená ochrana práv majiteľa staršej ochrannej známky a jeho oprávnených záujmov. Ďalej uviedol, že napadnutá ochranná známka obsahuje celý slovný prvok staršej ochrannej známky, preto existuje pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Navrhovateľ uviedol, že všetky služby napadnutej ochrannej známky v triede 38 a služby „*poskytovanie bezplatného telefonovania; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); telefonické aukcie*“ v triede 35 považuje za zhodné a podobné vzhľadom na „*telekomunikačné služby*“ v triede 38 staršej ochrannej známky.

Navrhovateľ ďalej vo vzťahu k tovarom v triede 9 a službám napadnutej ochrannej známky v triede 35 a 38 uviedol, že ide o nepriamu podobnosť v porovnaní so službami staršej ochrannej známky a pri nepriamej podobnosti si uplatňuje dobré meno staršej ochrannej známky a dobrú povest' jej majiteľa, pretože pri ponechaní tovarov a služieb, ktoré nie sú priamo podobné, by majiteľ neoprávnene ťažil z dobrej povesti - dobrého mena majiteľa staršej ochrannej známky a bola by znížená rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky. Navrhovateľ uviedol, že analýzou preukázal naplnenie skutkovej podstaty § 7 písm. a) a b) zákona o ochranných známkach v účinnej verzii.

Na základe uvedeného navrhovateľ navrhol, aby napadnutá ochranná známka bola pre všetky služby v triede 38 a pre služby „*poskytovanie bezplatného telefonovania; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); telefonické aukcie*“ v triede 35 vyhlásená za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a), resp. podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) pre celý zoznam tovarov a služieb, pretože by neoprávnene ťažila z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bola na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Listom úradu z 11.7.2018 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 16.11.2018 uviedol, že proti napadnutej ochrannej známke už boli podané námietky identickým navrhovateľom, a to v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach na základe tej istej staršej ochrannej známky, ktoré úrad posúdil a rozhodnutím POZ 1682-2012 II/17-2015 zo 6.3.2015 boli zamietnuté. Majiteľ poukázal na ustanovenie § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 o správnom konaní, v zmysle ktorého má správny orgán dbať o to, aby v skutkovo zhodných veciach rozhodoval zhodne, preto ak už raz úrad porovnával staršiu ochrannú známku s ohľadom na § 7 písm. a) a právoplatne rozhodol, že nie je zápisnou prekážkou napadnutej ochrannej známky, mal by v opakovanom konaní posúdiť túto otázku zhodne. Majiteľ uviedol, že úrad v staršom rozhodnutí uviedol, že prvok „FLEXITEL“ je prvok prinajlepšom s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, ktorého prítomnosť nevedla k pravdepodobnosti zámény,

a to vďaka priemerne dištinktívnemu obrazovému prvku v napadnutej ochrannej známke. Majiteľ k navrhovateľom uplatnenej zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky uviedol, že predložené dôkazy sú teritoriálne irelevantné, všetky sa vzťahujú k územia Nemecka, žiadny sa nevzťahuje k územia Slovenska, a navyše ide o dôkazy (s výnimkou tlačovej správy v prílohe č. 3) z obdobia po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Majiteľ k uplatnenému dôvodu podľa § 7 písm. b) uviedol, že predložené dôkazy sú irelevantné, pretože sú takmer všetky z obdobia po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. Tiež konštatoval, že sú na preukázanie existencie dobrého mena nedostatočné aj z kvalitatívneho a kvantitatívneho hľadiska, a to aj vo vzťahu k Nemecku. Majiteľ uviedol, že staršia ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť, resp. ju má len minimálnu, a teda aj keby vo vzťahu k iným častiam EÚ, kde táto ochranná známka rozlišovaciu spôsobilosť má, navrhovateľ preukázal existenciu dobrého mena, napadnutá ochranná známka na území Slovenskej republiky nemôže ťažiť ani nemôže byť na ujmu neexistujúcej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky. Podľa majiteľa, ak by chcel navrhovateľ tvrdiť, že napadnutá ochranná známka je na ujmu údajnému dobrému menu jeho staršej ochrannej známky, tak existencia dostatočnej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky vo vzťahu k územia Slovenskej republiky je nevyhnutnou podmienkou. Majiteľ poukázal na metodiku EUIPO, týkajúcu sa posudzovania dobrého mena staršej ochrannej známky, pričom podľa neho je jednoznačné, že napadnutá ochranná známka nemá povahu, aby mohla spôsobiť ujmu údajnému dobrému menu staršej ochrannej známky.

V závere majiteľ konštatoval, že navrhovateľ nepreukázal, že by staršia ochranná známka nadobudla dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k územia Slovenskej republiky pred dátumom priority napadnutej ochrannej známky a na to, aby napadnutá ochranná známka mohla byť s touto zameniteľná, prípadne z nej mohla akýmkoľvek spôsobom ťažiť, a nepreukázal, že by staršia ochranná známka mala dobré meno. Majiteľ navrhol, aby úrad zamietol návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú.


#### **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. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje. Podmienky pre uplatnenie starších práv uvedených v § 7 musia byť splnené už ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti návrhom dotknutej ochrannej známky.

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

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) 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 návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 244964  za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa DSI DATA, s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, s právom prednosti od 8.11.2012 bola 9.5.2017 zapísaná do registra ochranných známok pre tovary a služby v triedach 9, 35 a 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ je majiteľom ochrannej známky EÚ „FLEXITEL“ č. 996124 (ďalej aj „staršia ochranná známka“) s právom prednosti na základe uplatnenej priority od 29.5.1998, platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 36, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti ochranných známok vyplýva, že ochranná známka navrhovateľa má skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka, a teda je vo vzťahu k nej staršou ochrannou známkou.

## **Uplatnený dôvod - § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov**

Navrhovateľ návrh uplatnil v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení účinnom do 13. januára 2019, ktorý bol s účinnosťou od 14. januára 2019 zmenený a doplnený zákonom č. 291/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Uvedenými zmenami zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov došlo okrem iného k zmene označenia ustanovenia upravujúceho uplatnený námietkový dôvod, ktorý je v účinnom znení upravený v ustanovení § 7 písm. a) bod 2.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. 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 zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

### **Porovnanie tovarov a služieb**

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 35 a 38, uplatnený návrh v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach sa týkal len nasledujúcich služieb v triede 35 a služieb v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb:

**v triede 35** – „*poskytovanie reklamného priestoru a reklamných online adresárov na vyhľadávanie a zobrazovanie informácií, blogov, diskusií, videí a fotografií týkajúcich sa najmä využívania bezplatného telefonovania; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); telefonické aukcie*“;

**v triede 38** – „*poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; telekomunikačné služby; počítačová komunikácia; telefonická komunikácia; internetové telefónne služby; služby bezdrôtového telefonovania; e-mailové a faxové služby; hlasová odkazová služba; faxové komunikačné služby; poskytovanie virtuálneho vybavenia pre interakciu v reálnom čase medzi počítačovými užívateľmi; transmisia dát prostredníctvom použitia elektronického spracovania obrazu telefonickým spojením; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; telekomunikačný prenos elektronických tlačovín, časopisov, periodík, kníh a iných dát prostredníctvom telekomunikačnej siete vrátane internetu a/alebo intranetu; telekomunikačný prenos informácií na internete vrátane prevádzkovania elektronických nástienok, chatov, blogov, diskusných skupín týkajúcich sa najmä televíznych programov, filmov a televíznych prenosov, ako aj využívania optického internetu, digitálnej káblovej televízie, bezplatného telefonovania; poskytovanie prístupu k online informačným dátovým službám; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; interaktívne služby na uľahčenie nahrávania televíznych programov (telekomunikačná služba); interaktívne služby pre televíznych divákov umožňujúce predvoľbu programov (telekomunikačná služba); interaktívne televízne a rozhlasové vysielanie; vysielanie káblovej televízie; vysielanie internetovej televízie; komunikácia prostredníctvom optických káblov; obsluha televíznych káblových sietí; bezdrôtové prenosy a vysielanie televíznych programov; satelitné vysielanie; platené služby televíznych prenosov; elektronická pošta; prenájom prístrojov na prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; správ; prenos signálu pomocou satelitu; rozhlasové vysielanie; spravodajské agentúry; telekomunikačné informácie; telekonferenčné služby; televízne vysielanie; teletextové služby; tlačové kancelárie; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); poskytovanie televíznych vysielacích zariadení na vysielanie z exteriérov; prenájom rozhlasových a televíznych vysielacích zariadení; prenájom vybavenia káblovej televízie; poskytovanie služieb televíznych vysielateľov na vysielanie signálu zo zeme do satelitu; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu*“.

Staršia ochranná známka je okrem iného zapísaná pre služby:

**v triede 38** – „*telecommunications; telecommunications services for others concerning inbound and outbound telephone marketing, mainly in the fields of sales, consultation, sales support, attracting new*

*customers, customer care, address management, databases, in particular in the insurance and financial sectors*“ - (telekomunikačné služby, telekomunikačné služby pre tretie strany súvisiace s prichádzajúcim a odchádzajúcim telefónnym marketingom, najmä v oblasti predaja, poradenstva, podpory predaja, získavania nových zákazníkov, starostlivosti o zákazníka, manažmentu adries, databáz, najmä v sektoroch poisťovníctva a finančníctva).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámenny, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, 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 tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Dotknuté služby napadnutej ochrannej známky v triede 35 „*poskytovanie reklamného priestoru a reklamných online adresárov na vyhľadávanie a zobrazovanie informácií, blogov, diskusií, videí a fotografií týkajúcich sa najmä využívania bezplatného telefonovania; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); telefonické aukcie*“ sa týkajú poskytovania reklamy, aukcií, zabezpečenia predplatenia telekomunikačných služieb. Hoci navrhovateľ uviedol, že návrh uplatnený z dôvodu § 7 písm. a) sa týka služby „*poskytovanie bezplatného telefonovania*“, napadnutá ochranná známka v triede 35 nie je zapísaná pre takúto službu, len pre reklamu takejto služby, ktorá je uvedená. Staršia ochranná známka je v triede 38 zapísaná pre „*telekomunikačné služby, telekomunikačné služby pre tretie strany súvisiace s prichádzajúcim a odchádzajúcim telefónnym marketingom, najmä v oblasti predaja, poradenstva, podpory predaja, získavania nových zákazníkov, starostlivosti o zákazníka, manažmentu adries, databáz, najmä v sektoroch poisťovníctva a finančníctva*“, teda pre služby, ktoré zabezpečujú technickú stránku elektronického šírenia informácií, vysielania, komunikácie, preto ich vo vzťahu k uvedeným službám napadnutej ochrannej známky v triede 35, ktoré sa týkajú poskytovania reklamného priestoru a predplatného služieb či aukcií nemožno považovať za podobné, pretože sa líšia účelom, poskytovateľom aj distribučnými kanálmi. Uvedené služby nie sú podobné.

Porovnaním služieb napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky v triede 38 bolo zistené, že „*telekomunikačné služby*“ sú obsiahnuté v oboch zoznamoch predmetných ochranných známk, teda ide o zhodné služby.

Služby napadnutej ochrannej známky v triede 38 „*poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; počítačová komunikácia; telefonická komunikácia; internetové telefónne služby; služby bezdrôtového telefonovania; e-mailové a faxové služby; hlasová odkazová služba; faxové komunikačné služby; poskytovanie virtuálneho vybavenia pre interakciu v reálnom čase medzi počítačovými užívateľmi; transmisia dát prostredníctvom použitia elektronického spracovania obrazu telefonickým spojením; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; telekomunikačný prenos elektronických tlačovín, časopisov, periodík, kníh a iných dát prostredníctvom telekomunikačnej siete vrátane internetu a/alebo intranetu; telekomunikačný prenos informácií na internete vrátane prevádzkovania elektronických nástienok, chatov, blogov, diskusných skupín týkajúcich sa najmä televíznych programov, filmov a televíznych prenosov, ako aj využívania optického internetu, digitálnej káblovej televízie, bezplatného telefonovania; poskytovanie prístupu k online informačným dátovým službám; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; interaktívne služby na uľahčenie nahrávania televíznych programov (telekomunikačná služba); interaktívne služby pre televíznych divákov umožňujúce predvoľbu programov (telekomunikačná služba); interaktívne televízne a rozhlasové vysielanie; vysielanie káblovej televízie; vysielanie internetovej televízie; komunikácia prostredníctvom optických káblov; obsluha televíznych káblových sietí; bezdrôtové prenosy a vysielanie televíznych programov; satelitné vysielanie; platené služby televíznych prenosov; elektronická pošta; prenos signálu pomocou satelitu; rozhlasové vysielanie; telekomunikačné informácie; telekonferenčné služby; televízne vysielanie; teletextové služby; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); poskytovanie služieb televíznych vysielateľov na vysielanie signálu zo zeme do satelitu; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu“ možno súhrne označiť za rôzne formy prenosu dát, správ a zabezpečenia komunikácie a prístupu do zariadení, ktoré umožňujú uvedené. Staršia ochranná známka je zapísaná pre „*telekomunikačné služby*“ v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Pojem*

telekomunikácie, resp. telekomunikačné služby, zahŕňa všetky služby poskytované telekomunikačným operátorom, sú to služby, ktoré umožňujú komunikáciu, prenášanie správ, ide o prenosové služby, pod ktoré patria hlasové služby, dátové služby pripojenia na internet, prenos dát a informácií, ale aj služby spočívajúce v šírení rozhlasových a televíznych programov a ďalšie doplnkové služby. Rovnako sa predmetné služby zaoberajú spracovaním signálu. S ohľadom na uvedené vymenované služby napadnutej ochrannej známky možno označiť za zhodné so službami staršej ochrannej známky, keďže všetky možno zahrnúť pod všeobecnú kategóriu „telekomunikačné služby“, ktorých účelom je poskytnúť spotrebiteľom hlasové služby, zabezpečiť prístup k telekomunikačným službám, vytvoriť podmienky na realizáciu komunikačných sietí na prenos informácií medzi účastníkmi obidvoma smermi, pričom spotrebiteľ očakáva ich rovnaký pôvod a pri ich poskytovaní sú využívané rovnaké distribučné kanály. Uvedené služby sú zhodné.

Čo sa týka služieb „*prenájom prístrojov na prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; správ, prenájom rozhlasových a televíznych vysielacích zariadení; prenájom vybavenia káblovej televízie; poskytovanie televíznych vysielacích zariadení na vysielanie z exteriérov*“ aj tieto možno označiť za služby patriace pod telekomunikačné služby, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, keďže ide o službu poskytovanú dodávateľmi telekomunikačných služieb, ktorí poskytovanie tejto služby na relevantnom trhu zabezpečujú bežne. Uvedené služby sú zhodné.

Čo sa týka služieb „*spravodajské agentúry; tlačové kancelárie*“ napadnutej ochrannej známky, tieto môžu byť očakávanou doplnkovou službou v súvislosti s poskytovaním telekomunikačných služieb, keďže ich účelom je poskytnúť spotrebiteľom prístup a distribúciu informácií elektronicky. Porovnávané služby sú považované za podobné v nízkej miere.

Porovnanie dotknutých služieb napadnutej ochrannej známky so službami staršej ochrannej známky možno zhrnúť do konštatovania, že všetky služby v triede 38 sú zhodné, resp. podobné v nízkej miere so službami v triede 38 staršej ochrannej známky. Dotknuté služby napadnutej ochrannej známky v triede 35 nie sú podobné so službami staršej ochrannej známky v triede 38.

#### Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka (OZ č. 244964)

Staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 996124)



FLEXITEL

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných znáмок 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.

Napadnutá ochranná známka je tvorená jedným slovným prvkom „FlexiTEL“ písaným tmavomodrým písmom a obrazovým prvkom štylizovaného štvoruholníka, ktorý je umiestnený za slovným prvkom. Obrazový prvok farebne členeného štvorca je tvorený z modrej a červenej časti, modrá časť je tvorená z dvoch menších modrých štvorcov umiestnených v protihľých rohoch a červená časť je umiestnená diagonálne v zostávajúcich dvoch protihľých rohoch. Slovný prvok je opticky rozdelený na slovné prvky „Flexi“ a „TEL“.

Staršia ochranná známka je slovná, tvorená jediným slovným prvkom „FLEXITEL“.

Pri porovnaní napadnutej a staršej ochrannej známky **z vizuálneho hľadiska** možno konštatovať, že obe označenia obsahujú slovný prvok „FLEXITEL“/ „FlexiTEL“, ktorý je v napadnutej ochrannej známke opticky rozdelený na dve slová a je napísaný modrým písmom. Označenia sa vizuálne odlišujú prítomnosťou obrazového prvku v napadnutej ochrannej známke, ktorý je jej súčasťou, pričom svojou veľkosťou a štylizáciou nie je vizuálne bezvýznamný a ovplyvňuje vizuálny vnem napadnutej ochrannej známky. Na základe uvedeného, pri zohľadnení spomínaných rozdielov medzi porovnávanými označeniami, je potrebné konštatovať, že označenia sú podobné do tej miery, že napadnutá ochranná známka obsahuje slovný prvok „FlexiTEL“ a staršia je tvorená slovným prvkom „FLEXITEL“.



Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky **z fonetického hľadiska** je potrebné konštatovať, že spotrebiteľ bude napadnutú ochrannú známku reprodukovat' len pomocou slovného prvku, teda z tohto hľadiska ide o zhodné označenia.

Pri posúdení podobnosti označení **zo sémantického hľadiska** je potrebné vychádzať z toho, že slovný prvok obsiahnutý v ochranných známkach „FlexiTEL“/ „FLEXITEL“ je vytvorený spojením skratiek slov „flexi“, odvodené zo slova „flexibilný“ (pružný, variabilný) a „tel“ možno označiť za skratku zo slov telegraf, telefón, telefónny, telefonovať. Skratka „tel“ môže byť, okrem súčasti uvedených slov vzťahujúcich sa všeobecne k telekomunikačným nástrojom alebo zariadeniam, aj súčasťou slov označujúcich alebo súvisiacich s činnosťou alebo predmetmi spojenými s televíziou, alebo službami poskytovanými telefonickým alebo počítačovým prenosom. Význam slova „FlexiTEL“/ „FLEXITEL“ ako celku možno vnímať ako flexibilné telefonovanie, prispôsobivé, variabilné telefonovanie, telekomunikačné služby. Vo vzťahu k dotknutým službám má toto slovo opisnú funkciu a nízku rozlišovaciu spôsobilosť, pretože priamo vyjadruje druh, zameranie, ako aj kvalitu takýchto služieb. Čo sa týka obrazového prvku napadnutej ochrannej známky jeho význam bude vnímaný ako farebne členený štvorec. S ohľadom na uvedené je zrejmé, že ak budú spotrebiteľia chápať význam slovného prvku, tak ho budú v obidvoch porovnávaných označeniach vnímať s rovnakým významom, ktorý neovplyvní vnímanie obrazového prvku v napadnutej ochrannej známke, preto sú porovnávané ochranné známky zo sémantického hľadiska zhodné.

### **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, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

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 predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

Vzhľadom na dotknuté služby spojené s poskytovaním telekomunikačných služieb možno za relevantných spotrebiteľov považovať širokú spotrebiteľskú verejnosť, ale aj odbornú verejnosť, teda úroveň pozornosti venovaná výberu poskytovaných služieb bude variovať od priemernej až po vyššiu pozornosť, keďže spotrebiteľ môže výberu dotknutých služieb venovať väčšiu pozornosť a byť viac obozretný.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámény možno konštatovať, že okrem zhody a podobnosti (na rôznej úrovni) medzi službami v triede 38 bola pri porovnaní napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky zistená vizuálna podobnosť s ohľadom na existenciu slovného prvku v nich a ich zhodnosť z hľadiska fonetického aj sémantického. Podobnosť, resp. zhoda označení je pritom vyvolaná slovným prvkom „FLEXITEL“/ „FlexiTEL“ obsiahnutým v porovnávaných ochranných známkach.

Pri posúdení existencie pravdepodobnosti zámény jednou z okolností, ktorú je potrebné zobrať do úvahy, je dištingtivita prvkov porovnávaných označení. Je preto potrebné určiť, aký je stupeň rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky a napadnutej ochrannej známky, prípadne ich jednotlivých prvkov. Z rozsudkov Súdneho dvora ES vo veci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha/Metro-Goldwyn-Mayer z 29. septembra 1998 a vo veci C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH proti Klijsen Handel BV vyplýva, že pravdepodobnosť zámény je tým vyššia, čím väčšia je rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky a že staršie ochranné známky, ktoré majú vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, či už v dôsledku svojej povahy alebo z dôvodu známosti na trhu, sú preto chránené vo väčšom rozsahu ako tie, ktorých rozlišovacia spôsobilosť je nižšia.

Podaný návrh je založený na existencii staršej ochrannej známky EÚ, ktorá je tvorená výlučne slovným prvkom „FLEXITEL“. V tomto prípade nemožno opomenúť skutočnosť, že prihláška slovnej ochrannej známky POZ 1247-2012 „Flexitel“, bola v roku 2013 úradom zamietnutá, z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti slovného prvku „Flexitel“. Vo vzťahu k rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky tvorenej len týmto slovným prvkom je nutné uviesť, že bola podaná ešte v roku 1998 a je dôvodné tvrdiť, že požiadavky na zápisnú spôsobilosť označení prihlásených v období jej zápisu boli v porovnaní s neskorším obdobím iné, čo je dôsledkom toho, že prax v oblasti ochranných známok nie je nemenná a aj s ohľadom na príslušný trh sa postupne vyvíja. Z uvedeného vyplýva, že aj keď existuje zrejмый rozpor v posúdení zápisnej spôsobilosti označenia „Flexitel“ úradom a staršej ochrannej známky „FLEXITEL“ Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo, tento postup je odôvodnený skutočnosťou, že v týchto veciach rozhodovali nezávisle dve rôzne inštitúcie, navyše zjavne s veľkým časovým odstupom (cca 15 rokov), tzn. v čase, keď sa prax v posudzovaní zápisnej spôsobilosti prihlásených označení mohla odlišovať.

S ohľadom na uvedené zamietnutie prihlášky slovnej ochrannej známky „Flexitel“ úradom v roku 2013 nemôže viesť ku konštatovaniu absencie rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky „FLEXITEL“, pretože by to bolo nezlučiteľné s koexistenciou ochranných známok EÚ a národných ochranných známok. Platnosť ochrannej známky EÚ z dôvodu absencie rozlišovacej spôsobilosti možno spochybníť len v rámci konania o jej vyhlásení za neplatnú, začatého pred príslušným orgánom, ktorým je výhradne Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo.

Z uvedeného teda vyplýva, že staršej ochrannej známke tvorenej zo slovného prvku „FLEXITEL“ je nutné priznať určitú mieru rozlišovacej spôsobilosti, avšak len veľmi nízku. Pri hodnotení pravdepodobnosti zámény je potrebné prihliadnúť na to, aby sa ochranným známkam s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou neposkytovala neprimerane široká ochrana, čím by sa zároveň bránilo v zápise iným, dištinkívnym označeniam. V danom prípade je staršej ochrannej známke z dôvodu jej nízkej rozlišovacej spôsobilosti možné poskytnúť ochranu len v takom rozsahu, aký jej prináleží. Tento rozsah je pritom veľmi malý, čím sa úspešnosť ochrany jej práv v sporových konaniach môže veľmi obmedziť.

V tomto prípade je nutné prihliadnúť aj na súčasnú prax, vyplývajúcu zo záväzku úradu pokračovať vo vzájomnej spolupráci medzi úradmi pre ochranné známky v EÚ a dohody o spoločnom postupe deklarovanú v Spoločnom oznámení o spoločnom postupe pri hodnotení pravdepodobnosti zámény, ak spoločné prvky sporných označení nemajú žiadnu alebo nízku rozlišovaciu spôsobilosť. Podľa tohto prístupu, ak sa porovnávané označenia zhodujú v prvku s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti, je pri posúdení pravdepodobnosti zámény potrebné zamerať sa na vplyv nezhodujúcich sa prvkov a na celkový dojem označení, pričom sa zohľadní aj podobnosť/rozdielnosť a rozlišovacia spôsobilosť nezhodujúcich sa prvkov. Samotná zhoda v prvku s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti obvykle nebude viesť k pravdepodobnosti zámény. Pravdepodobnosť zámény však môže existovať, ak ostatné prvky majú nižší (alebo rovnako nízky) stupeň rozlišovacej spôsobilosti alebo majú bezvýznamný vizuálny vplyv a celkový dojem z označení je podobný alebo celkový dojem z porovnávaných označení je veľmi podobný alebo zhodný.

Navrhovateľ s ohľadom na „Spoločné oznámenie o spoločnom postupe“, poukázal na to, že obrazový prvok, ktorý je obsiahnutý v napadnutej ochrannej známke má nízky a bezvýznamný vizuálny vplyv oproti slovnému prvku a uviedol, že staršia ochranná známka má zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnutú používaním.

S ohľadom na uvedené je nevyhnutné vyhodnotiť, či staršia ochranná známka v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky nadobudla zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť na základe toho, že ju navrhovateľ používal, pretože by to mohlo ovplyvniť celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámény sporných ochranných známok.

Zvýšená rozlišovacia spôsobilosť je spôsobilosť, ktorá prevyšuje vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť, pričom si vyžaduje rozpoznanie ochrannej známky zo strany podstatnej skupiny verejnosti, čím sa rozlišovacia spôsobilosť ochranných známok môže zvýšiť, a to aj vtedy, ak majú malú alebo žiadnu vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť. Povaha, faktory, dôkazy a posúdenie zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti sú také isté ako v prípade dobrého mena, pričom vyžadovaný prah rozpoznania na zistenie zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti môže byť nižší v porovnaní s tým, aký sa vyžaduje na preukázanie dobrého mena.



Na preukázanie zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky navrhovateľ predložil nasledovné dôkazy:

- výtlačok s výsledkom vyhľadávania na internete so zadaním slovného spojenia „Flexitel die Presse“, vytlačený 5.6.2018 s počtom výsledkov 247, z ktorých väčšina zobrazuje stránku [www.flexitel.de](http://www.flexitel.de), alebo ide o inú stránku, v ktorej je zmienka o spoločnosti Die Flexitel TelefonService GmbH, ktorá podľa krátkej informácie zobrazenej v jednom výsledku vznikla v roku 1998, uvedený výsledok z vyhľadávania teda preukázal len existenciu stránky navrhovateľa, predmetné výsledky poskytujú zlomok informácií o existencii spoločnosti navrhovateľa, avšak čo sa týka používania staršej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným službám, z predmetných výsledkov nevyplýva žiadny relevantný fakt, navyše je výtlačok z obdobia po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, príloha č. 1,

- výtlačok zo stránky [www.flexitel.de](http://www.flexitel.de) - Impressum z 5.6.2018 - ide o dokument, ktorý vyžaduje zákon v Nemecku, sú v ňom zverejnené údaje o spoločnosti navrhovateľa (bankové spojenie, predstavitelia spoločnosti, adresa, vyhlásenia týkajúce sa zodpovednosti za obsah webovej stránky, zodpovednosť za externé odkazy, vyhlásenie o autorských právach), z tohto dôkazu nevyplýva používanie staršej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným službám, príloha č. 2,

- výtlačok zo stránky [www.flexitel.de](http://www.flexitel.de) – „Flexitel in der Presse“ z 5.6.2018, na ktorom sú zobrazené ukážky článkov z tlače, jeden s názvom „Kundenberatung in Echtzeit“ (Poradenstvo zákazníkom v reálnom čase) publikovaný v *Acquisa Ausgabe 06/2012*, druhý s názvom „Mehr als nur ein Telefondienstleister“ (Viac ako len poskytovateľ telefónnych služieb) publikovaný vo *WIRTSCHAFT heute* bez dátumu, a správa z 19.5.2010, v ktorej je uvedené, že spoločnosť navrhovateľa získala ocenenie „Goldenen Funke“ v kategórii „Beste interne Kommunikation“, ide teda o články, ktoré sa týkali činnosti spoločnosti FLEXITEL, ocenenie bolo udelené v súvislosti s internou komunikáciou v spoločnosti, hovorí o jej snahe zlepšovať komunikáciu smerom k zákazníkom, teda z týchto dôkazov nevyplýva používanie staršej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným službám, príloha č. 3,

- výtlačok z [www.xing.com](http://www.xing.com) s údajmi o spoločnosti navrhovateľa vytlačený 5.6.2018, ktorá vznikla v roku 1998, išlo o spoločnosť vtedy s cca 300 zamestnancami a v súčasnosti je to rastúca dcérska spoločnosť ERGO Direkt Versicherungen, zameriava sa na poradenstvo v oblasti poisťovacích služieb a predaja poistných produktov, z tohto dôkazu nevyplýva používanie staršej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným službám, príloha č. 4,

- ukážky výtlačkov reklamných prospektov spoločnosti navrhovateľa - týkajúcich sa ponuky práce v spoločnosti navrhovateľa, na ktorých sa nachádza označenie FLEXITEL, materiály sú bez dátumu, len na jednom prospekte je uvedený dátum náboru zamestnancov - september - október 2016, príloha č. 5,

- päť faktúr vystavených navrhovateľom z roku 2013 pre nemeckú spoločnosť z Mníchova za Nettokontakte v hodnote 930 eur a ďalšie štyri faktúry z rokov 2014-2017 pre spoločnosť z Düsseldorfu, za DKV-Calls a SEPA-Calls, každá v hodnote cca 100 tis. eur, na faktúrach sa nachádza označenie



, keďže predmetné faktúry boli vystavené až v období po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, nemožno ich považovať za relevantné na preukázanie zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, príloha č. 6.

Po zhodnotení uvedených dôkazov možno zhrnúť, že všetky sa týkajú činnosti spoločnosti navrhovateľa, ktorej obchodné meno obsahuje označenie Flexitel, obsahujú informácie o existencii spoločnosti, o jej vzniku v roku 1998, zameraní a získaní ocenenia v roku 2010 za internú komunikáciu, pričom takmer všetky pochádzajú priamo od navrhovateľa, nie od nezávislých subjektov. Označenie FLEXITEL sa v dôkazoch objavuje takmer výlučne ako názov spoločnosti navrhovateľa, pôsobiacej v Nemecku, pričom nebol pritom predložený dôkaz potvrdzujúci, že staršia ochranná známka „FLEXITEL“ bola používaná v súvislosti s poskytovaním zapísaných telekomunikačných služieb, a to v období pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. Z dôkazov nevyplýva, že relevantná verejnosť na relevantnom území dosahuje určitý stupeň rozpoznania staršej ochrannej známky ako označenia služieb navrhovateľa, neboli predložené dôkazy, ktoré preukazujú podiel ochrannej známky na trhu; intenzitu, zemepisný rozsah a obdobie používania tejto ochrannej známky; výšku investícií vynaložených podnikom na jej reklamu; podiel príslušnej skupiny verejnosti, ktorá vďaka ochrannej známke identifikuje služby ako pochádzajúce od navrhovateľa. Len samotný fakt, že spoločnosť navrhovateľa vznikla v roku 1998, bez ďalších dôkazov preukazujúcich používanie ochrannej známky navonok a verejne vo vzťahu k zapísaným službám na relevantnom území v rozhodnom období, nie je možné akceptovať ako dôkaz na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky. Možno konštatovať, že navrhovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky používaním, ktoré by zvýšilo jej nízku vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť, preto je potrebné rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky považovať za nízku.

Čo sa týka argumentu navrhovateľa, že disponuje známkovým radom, je nutné uviesť, že tento má predstavovať len jedna ďalšia medzinárodná ochranná známka č. 808270, ktorá bola v čase podania návrhu platná aj na území Slovenskej republiky, avšak s účinnosťou od 3.12.2018 bola pre územie Slovenskej republiky zrušená. Navyše aj táto bola tvorená označením zhodným so staršou ochrannou známkou, predmetom ochrany bolo totiž aj v tomto prípade len slovné označenie „FLEXITEL“, pričom ostatné navrhovateľom uvedené ochranné známky sú platné na území Nemecka, a teda sú z pohľadu slovenského spotrebiteľa irelevantné.

Pri celkovom zhodnotení existencie pravdepodobnosti zámeny na strane verejnosti je teda potrebné vziať do úvahy fakt, že podobnosť, resp. zhodnosť napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou bola konštatovaná len vďaka prítomnosti slovného prvku „FlexiTEL“/ „FLEXITEL“, ktorý ako už bolo uvedené má veľmi nízku rozlišovaciu spôsobilosť. Rozdiel medzi porovnávanými ochrannými známkami je v prítomnosti obrazového prvku v napadnutej ochrannej známke, ktorý má vlastnú, priemernú rozlišovaciu spôsobilosť a zároveň v nej nie je prvkom vizuálne bezvýznamným, ale je prvkom, ktorý bude jednoznačne ovplyvňovať jeho vizuálny vnem. Hoci navrhovateľ argumentoval, že obrazový prvok napadnutej ochrannej známky má rovnako nízky alebo bezvýznamný vplyv oproti slovnému prvku, je zrejmé, že obrazový prvok nie je v porovnaní so slovným prvkom bezvýznamný, je primerane veľký, zložitejšie štylizovaný, je farebný a určite nie je prehliadateľný, teda vizuálny vnem ovplyvňuje. Aj keď navrhovateľ tvrdil, že jeho staršia ochranná známka sa používa tak dlho, ako sa používa názov spoločnosti, a kým spoločnosť ponúka svoje služby, tieto tvrdenia nepreukázal. Napadnutá ochranná známka obsahuje aj obrazový prvok, ktorý nie je vizuálne zanedbateľný a celkový dojem z porovnávaných ochranných známok nie je zhodný ani veľmi podobný. Možno zdôrazniť, že obrazový prvok napadnutej ochrannej známky je vďaka svojej štylizácii, farebnosti (kombinácia červenej a modrej farby) i veľkosti dostatočne výrazný na to, aby vďaka nemu relevantný spotrebiteľ, ktorý je s ohľadom na povahu príslušných služieb priemerne, možno viac obozretný a pozorný, dokázal porovnané označenia, aj napriek slovným prvkom „FLEXITEL“/ „FlexiTEL“ v nich obsiahnutých, rozlíšiť.

Na základe uvedeného je dôvodné konštatovať, že v predmetnom prípade možno pravdepodobnosť zámeny v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vylúčiť. Napriek slovnému prvku „FLEXITEL“/ „FlexiTEL“ obsiahnutému v posudzovaných označeniach za relevantné skutočnosti pre posúdenie pravdepodobnosti zámeny v predmetnej veci je totiž potrebné zohľadniť jednak nízku rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky, ako aj prítomnosť rozlišujúceho obrazového prvku, ktorého vplyv je dostačujúci na to, aby pozorný spotrebiteľ vďaka nemu dokázal kolízne označenia od seba odlíšiť, a to aj v prípade ich použitia na rovnakých alebo podobných službách.

V predmetnom prípade nie je možné konštatovať ani pravdepodobnosť asociácie medzi porovnávanými označeniami, a to vzhľadom na nízku rozlišovaciu spôsobilosť slovného prvku staršej ochrannej známky a vzhľadom na ďalší dištinkatívny prvok tvoriaci napadnutú ochrannú známku, ktorý je spôsobilý predstavu o vzájomnej spojitosti posudzovaných označení napriek ich slovnému prvku „FLEXITEL“ / „FlexiTEL“ narušiť. Slovný prvok doplnený v prípade napadnutej ochrannej známky o ďalší dostatočne dištinkatívny prvok nie je v predmetnom prípade spôsobilý vyvolať u spotrebiteľa dojem, že v prípade napadnutej ochrannej známky ide len o ďalšie označenie navrhovateľa.

Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že neboli splnené podmienky stanovené v ustanovení § 7 písm. a) bod 2. a návrhu podanému v zmysle § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na tento námietkový dôvod nie je možné v danom prípade vyhovieť.

### **Uplatnený dôvod - § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov**

Navrhovateľ konštatoval, že staršia ochranná známka je na území EÚ používaná, má dobrú povest' a spĺňa aj kritériá ochrannej známky s dobrým menom. Uviedol, že napadnutá ochranná známka by bola na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu a neoprávnene by ťažila z dobrého mena majiteľa staršej ochrannej známky čím by bola znížená rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky.

Podľa § 7 písm. b) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky EÚ na území Európskej

únie dobré meno, ak by použitie tohto označenia v spojení s tovarmi alebo so službami, ktoré sú zhodné, podobné alebo nepodobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnené ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Na naplnenie skutkovej podstaty ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je potrebné splnenie nasledujúcich podmienok:

- označenia musia byť zhodné alebo podobné,
- musí byť preukázané dobré meno starších ochranných známk na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie v prípade starších ochranných známk EÚ, ktorého nadobudnutie predchádzalo dňu podania prihlášky zverejneného označenia,
- použitie zverejneného označenia môže priniesť jeho prihlasovateľovi neoprávnenú výhodu využívaním rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk, či spôsobiť im ujmu.

Uvedené podmienky musia byť splnené kumulatívne, preto absencia čo i len jednej z nich vedie k zamietnutiu návrhu uplatneného podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) citovaného zákona.

### **Dobré meno staršej ochrannej známky**

Posúdenie dobrého mena ochrannej známky predpokladá kvantitatívne posúdenie miery, v akej je ochranná známka známa relevantnej verejnosti, pričom požadovaný stupeň známosti je potrebné považovať za splnený, ak je ochranná známka známa podstatnej časti relevantnej verejnosti. S cieľom posúdiť stupeň známosti ochrannej známky je potrebné vziať do úvahy všetky relevantné skutočnosti, najmä podiel ochrannej známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu jej používania, ako aj výšku investícií vynaložených podnikom na propagáciu ochrannej známky.

Dobré meno staršej ochrannej známky musí navrhovateľ v konaní náležite preukázať. Dôležitou podmienkou pre relevanciu dôkazov o dobrom mene staršej ochrannej známky je, aby doklady boli datované pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky alebo, aby sa ich obsah preukázateľne týkal udalostí, či skutočností spadajúcich do obdobia pred podaním prihlášky a zároveň, aby sa vzťahovali k územiu Slovenskej republiky, resp. v prípade ochranných známk Európskej únie k územiu Európskej únie. V predmetnom konaní je relevantným obdobím obdobie do 8.11.2012.

Navrhovateľ na preukázanie dobrého mena staršej ochrannej známky predložil dôkazy, ktoré už boli posúdené v súvislosti s preukazovaním nadobudnutia jej zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti. Bolo zistené, že predložené dôkazy navrhovateľa preukázali len existenciu jeho spoločnosti, ktorá obsahuje v obchodnom mene slovný prvok „FLEXITEL“, jej vznik v roku 1998, získanie ocenenia spoločnosti v roku 2010 v kategórii interná komunikácia. Neboli však predložené žiadne dôkazy z rozhodného obdobia preukazujúce používanie staršej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným službám v rozsahu svedčiacom o obchodnej aktivite majiteľa, ktorej cieľom by bolo získanie určitého postavenia na trhu, či podstatného trhového podielu v segmente poskytovaných služieb, neboli preukázané žiadne propagačné aktivity, či výška investícií do propagácie služieb poskytovaných pod staršou ochrannou známkou. Na základe uvedeného možno konštatovať, že navrhovateľ nepreukázal používanie staršej ochrannej známky na území Európskej únie v rozsahu a kvalite, ktorá je potrebná na preukázanie získania vyššieho statusu ochrany na základe dobrého mena.

Keďže navrhovateľ neuniesol dôkazné bremeno a nepreukázal dôkaznými prostriedkami nadobudnutie dobrého mena jeho staršej ochrannej známky, čo je jedna z kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového ustanovenia, úrad ďalej neskúmal ostatné náležitosti a podmienky ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Napriek uvedenému je nutné podotknúť, že navrhovateľ odôvodnil pravdepodobnosť zásahu do jeho práv plynúcich z dobrého mena staršej ochrannej známky len poukázaním na skutočnosť, že jeho staršia ochranná známka dosiahla dobré meno a podľa neho ponechaním služieb napadnutej ochrannej známky by jej majiteľ neoprávnené ťažil z dobrej povesti - dobrého mena majiteľa staršej ochrannej známky a bola by znížená jej rozlišovacia spôsobilosť. Zo strany navrhovateľa tak šlo len o elementárne tvrdenie o možnej existencii zásahu do rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, či spôsobenia ujmy staršej ochrannej známke. Navrhovateľ však svoju požiadavku týkajúcu sa konkrétnej formy zásahu do jeho práv musí aj relevantne podložiť a musí preukázať v akej situácii a akým spôsobom by mohlo k zásahu do jeho práv naozaj dôjsť. Navrhovateľ svoje tvrdenie a odôvodnenie návrhu nepodložil relevantnou analýzou, či určitou logickou

dedukciou, ako by používaním napadnutej ochrannej známky na zapísaných službách mohlo dochádzať k zásahu do rozlišovacej spôsobilosti jeho staršej ochrannej známky. Je pritom potrebné zdôrazniť, že je len na navrhovateľovi, aby v odôvodnení návrhu uviedol skutočnosti vedúce k záveru o ujme na dobrom mene alebo rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo o nepoctivom ťažení z jej rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena. Len samotná prítomnosť napadnutej ochrannej známky na trhu nestačí na konštatovanie existencie ujmy alebo nebezpečenstva ujmy na rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky.

Vzhľadom na uvedené je potrebné konštatovať, že navrhovateľ nepreukázal naplnenie všetkých podmienok stanovených v § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach a návrh možno z tohto dôvodu 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:

TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s. r. o.  
Koprivnická 36  
841 02 Bratislava

Ing. Róbert Porubčan  
Puškinova 19  
900 28 Ivanka pri Dunaji