



Banská Bystrica 26. 4. 2016

POZ 5135-2015 /N-68-2016

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa The Travelers Indemnity Company, One Tower Square, Hartford, Connecticut 06183, Spojené štáty americké, zastúpeného v konaní spoločnosťou ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária, Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „najpoistenie.sk porovnanie a uzatvorenie poistenia online“ do registra ochranných známk, prihláseného 10.3.2015 prihlasovateľom Fintal, a.s., Pribinova 4, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou AKWH Legal, s.r.o., Miletičova 1, 821 08 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 5135-2015 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.6.2015, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „najpoistenie.sk porovnanie a uzatvorenie poistenia online“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 5135-2015 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 2.9.2015 podané námietky podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach týkajúce sa celého zoznamu tovarov a služieb.

Namietateľ podanie predmetných námietok odôvodnil tým, že zverejnené označenie je podobné ochranným známkam EÚ, ktorých je majiteľom, č. 5841291, 6724801 a 6724801 (ďalej aj „staršie ochranné známky“) a ktoré majú skoršie právo prednosti a sú zapísané pre zhodné a podobné tovary a služby.

Namietateľ zdôraznil, že primárnymi a najdôležitejšími v danom prípade sú služby poisťovacie v triede 36, pretože jeho spoločnosť je svetoznáma a patriaca medzi najväčšie poisťovacie spoločnosti na svete. Služby prihlasovateľa sú takisto zamerané na oblasť poisťovníctva. Ostatné prihlasované tovary a služby majú podporný charakter k poisťovacím službám, pričom podľa názoru namietateľa je zrejmé, že spotrebiteľia by ich prostredníctvom zverejneného označenia celkom jednoznačne spájali s poisťovacími službami.

V súvislosti s porovnaním prihlasovaných a zapísaných tovarov a služieb namietateľ uviedol, že v triedach 9, 16, 36 a 41 patria prihlasované tovary a služby do rozsahu zapísaných tovarov a služieb, sú preto zhodné alebo podobné vo vysokej miere. Prihlasované služby v triede 35 sú zvyčajne poskytované alebo využívané každým podnikateľským subjektom. Z uvedeného namietateľ vyvodil komplementárnosť týchto služieb k zapísaným tovarom a službám starších ochranných známk. V triede 42 sú prihlasované služby komplementárne k tovarom zapísaným pre staršie ochranné známky a tiež sú úzko späté so službami starších ochranných známk. Podľa namietateľa tak môže vzniknúť na strane spotrebiteľskej verejnosti mylná predstava, že prihlasované tovary a služby sú poskytované majiteľom starších ochranných známk.

K porovnaniu označení namietateľ poznamenal, že prvá staršia ochranná známka je tvorená obrazovým prvkom v podobe otvoreného dáždника. Druhá staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „TRAVELERS“ a obrazovým prvkom stvárnajúčim dáždnik v podstate zhodne ako v prvej staršej ochrannej známke. Tretia staršia ochranná známka je slovným označením, ktoré predstavuje slogan vyjadrujúci

propagačnú správu založenú na myšlienke dáždника – pomôcky (doplňku) na ochranu pred zlým počasím alebo nepohodlím.

Za smerodajný označil namietateľ prvok dáždника obsiahnutý v starších ochranných známkach v podobe obrázka alebo slovného pomenovania, ktorý je zjednocujúcim prvkom starších ochranných známk. Tento prvok je vo vzťahu k poisťovacím službám v triede 36 prvkom originálnym a nezvyčajným. Staršie ochranné známky tak tvoria známkový rad, ich spoločný prvok – dáždник – je podľa namietateľa vnímaný verejnosťou ako charakteristický pre ním poskytované služby. K prvkom tvoriacim zverejnené označenie namietateľ uviedol, že slovné prvky „najpoistenie.sk porovnanie a uzatvorenie poistenia online“ sú bez rozlišovacej spôsobilosti a dištinktivnosť zverejneného označenia je koncentrovaná primárne do obrazového prvku stvárajúceho postavu smejúceho sa muža, ktorý drží v ľavej ruke otvorený dáždник.

Namietateľ vyhodnotil porovnávané označenia z vizuálneho hľadiska za podobné na základe zreteľne postrehnutelného spoločného obrazového prvku – dáždника.

Zo sémantického hľadiska bude slovný prvok „TRAVELERS“ druhej staršej ochrannej známky vnímaný relevantnou verejnosťou ako fantazijný, tretia staršia ochranná známka predstavuje slogan so sémantickým kontextom „IT'S BETTER UNDER THE UMBRELLA“, ktorému slovenský spotrebiteľ nebude schopný úplne porozumieť, prípadne mu porozumie s určitými ťažkosťami. Podľa vyjadrenia namietateľa si však slovenský spotrebiteľ preloží jednotlivé slová, keďže patria do základnej slovnej zásoby anglického jazyka, pričom význam tretej staršej ochrannej známky („je lepšie byť pod dáždnikom“) je vo veľkej miere premietnutý do obrazového prvku zverejneného označenia. Obrazový prvok dáždника ako nezvyčajný a originálny prvok v spojitosti so službami v triede 36 je dominantný a dištinktivný vo všetkých porovnávaných označeniach, a preto sú označenia sémanticky podobné.

Namietateľ zhrnul odôvodnenie námietok konštatovaním, že pri strete s rovnakými a podobnými tovarmi a službami na trhu, ktorých označenia budú obsahovať zhodný obrazový prvok, sa spotrebiteľ môže mylne domnievať, že takéto tovary a služby majú rovnaký obchodný pôvod alebo sú poskytované podnikmi, ktoré sú ekonomicky prepojené. Keďže namietateľ je majiteľom ochranných známk tvoriacich známkový rad založený na prvku v podobe otvoreného dáždника, je rozlišovacia spôsobilosť starších ochranných známk vyššia. Existencia mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti porovnávaných označení je založená na skutočnosti, že „skopírovaný“ obrazový prvok predstavuje dominantný známkový motív zverejneného označenia. Nebezpečenstvo zámenny medzi porovnávanými označeniami je teda reálne. Pravdepodobnosť asociácie takisto nie je možné vylúčiť.

Na základe uvedeného namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol v celom rozsahu.

Listom úradu zo 17.9.2015 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení k námietkam, doručenom úradu 30.10.2015, vyjadril nesúhlas s namietateľovým odôvodnením podobnosti označení založenom na obrazovom prvku v podobe dáždника a odmietnutí slovných prvkov zverejneného označenia. Prihlasovateľ zdôraznil, že zverejnené označenie je kombinované, okrem obrazového prvku obsahuje aj prvky slovné, obrazový prvok zverejneného označenia a druhej staršej ochrannej známky sú umiestnené na opačných stranách označení, zverejnené označenie je farebné, namietateľove ochranné známky nie, stváranie dáždника vo zverejnenom označení predstavuje neoddeliteľnú súčasť väčšieho obrazového celku – je zreteľne držaný mužom s kravatou. Namietateľ nie je jediným subjektom používajúcim motív dáždника v označeniach pre služby v triede 36. Prihlasovateľ ako príklad uviedol národnú ochrannú známku „UMBRELLA GROUP“ obsahujúcu vyobrazenie otvoreného dáždника a zapísanú aj pre služby v triede 36.

Prihlasovateľ poukázal na rad odlišností medzi vyobrazením dáždника v starších ochranných známkach a vo zverejnenom označení. Patrí k nim farebnosť, rozdielnosť sklonu, rozdielne natočenie rukoväte dáždnikov, dáždник vo zverejnenom označení obsahuje hrot, v starších ochranných známkach tomu tak nie je, odlišná je aj plachta dáždnikov – v starších ochranných známkach je jednoliata čierna a plytká, vo zverejnenom označení je rozdelená na tri samostatné polia a je hlboká. Odlišnosť dáždника vo zverejnenom označení je prehĺbená prítomnosťou ďalších obrazových prvkov. Obrazový prvok dáždника nie je podľa prihlasovateľa takým originálnym prvkom v súvislosti so službami v triede 36, ako to tvrdí namietateľ, keďže sa pomerne

štandardne a často vyskytuje najmä v reklame na uvedené služby, keďže prirovnáva ochranu pred neočakávanou poistnou udalosťou s ochranou osoby pred neočakávaným počasím.

V súvislosti so sémantickým porovnaním označení namietateľom prihlasovateľ uviedol, že slovo „TRAVELERS“ z druhej staršej ochrannej známky môže byť vnímané vo význame cestovateľa alebo cestovateľov, prípadne aspoň jeho základ bude porozumený a spotrebiteľ si ho pri označení tovarov a služieb bude spájať s cestovaním. Slovné prvky zverejneného označenia majú odlišný význam. Prihlasovateľ o význame sloganu obsiahnutom v tretej ochrannej známke uviedol, že spotrebiteľ mu buď bude rozumieť alebo nie.

Prihlasovateľ konštatoval, že zverejnené označenie nie je možné považovať za porovnateľné, zhodné, zameniteľné či asociovateľné so staršími ochrannými známkami z vizuálneho alebo sémantického hľadiska. Zverejnené označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb namietateľa bez existencie pravdepodobnosti zámény.

Zverejnené označenie nebude asociované so staršími ochrannými známkami na základe obsiahnutia zobrazenia dáždika, pretože obsiahnutie rovnakého vyobrazenia dáždika v prvej a druhej ochrannej známke namietateľa vyvoláva u spotrebiteľa domnienku, že ďalšia ochranná známka patriaca do tohto známkového radu bude obsahovať graficky identický prvok dáždika a nie jeho odlišnú grafickú variáciu.

Prihlasovateľ v závere svojho vyjadrenia navrhol, aby úrad predmetné námietky zamietol v celom rozsahu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

Podľa § 7 písm. a) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

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

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

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

Ďalej bolo zistené, že namietateľ The Travelers Indemnity Company, One Tower Square, Hartford, Connecticut 06183, Spojené štáty americké, je majiteľom:

- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 5841291 (ďalej „prvá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 18.4.2007, ktorá je zapísaná pre služby v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovanej ochrannej známky EÚ „TRAVELERS“ č. 6724801 (ďalej „druhá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 4.3.2008, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 36 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnjej ochrannej známky EÚ „IT'S BETTER UNDER THE UMBRELLA“ č. 7061039 (ďalej „tretia staršia ochranná známka“) s prioritou od 1.7.2008, ktorá je zapísaná pre služby v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochranných známk namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlasované pre nasledovné tovary a služby:

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

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

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

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

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

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

Prvá staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 5841291) je zapísaná pre nasledovné služby:

v triede 36 – „*insurance services; insurance underwriting services for all types of insurance, insurance claims services and administration, insurance claims processing, insurance claims adjusting, insurance agency and brokerage, providing information in insurance matters, risk management and risk management consultation*“ (poisťovacie služby; poisťovacie služby pre všetky druhy poistenia, správa a služby týkajúce sa poisťných nárokov, spracovanie poisťných nárokov, likvidácia poisťných nárokov, služby poisťovní a

sprostredkovateľské služby, poskytovanie informácií o poistných záležitostiach, manažment rizík a poradenstvo týkajúce sa manažmentu rizík).

Druhá staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 6724801) je zapísaná pre nasledovné tovary a služby:

v triede 9 – „*printed publications in electronically readable form; downloadable publications in electronic form provided on-line via the Internet and other interactive electronic platforms; computer hardware and software*“ (tlačené publikácie v elektronicky čitateľnej forme; stiahnuteľné publikácie v elektronickej podobe poskytované online prostredníctvom internetu a iných interaktívnych elektronických platforiem; počítačový hardvér a softvér);

v triede 16 – „*paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; publications; books, manuals, newsletters, press-releases, magazines, reports; stationery, pictures, posters; instructional and teaching material (except apparatus)*“ (papier, lepenka a tovary vyrobené z týchto materiálov, nezahrnuté v iných triedach; tlačoviny; publikácie; knihy, manuály, informačné letáky, tlačové správy, časopisy, správy; papiernický tovar, obrazy, plagáty; vzdelávacie a učebné potreby (okrem prístrojov));

v triede 36 – „*insurance; financial affairs; monetary affairs; financial services; insurance underwriting services for all types of insurance; claims adjustment in the field of insurance; insurance claims processing and administration; assessment of insurance claims; risk control and loss prevention consultation; risk control and loss prevention services; risk management; electronic processing of insurance claims and payment data; insurance agency and brokerage services; providing information in insurance matters and medical care coordination including assisting employers and providers in processing medical claim forms and payment of medical claims; information and advisory services relating to all the aforesaid*“ (poisťovníctvo; finančné záležitosti; peňažné záležitosti; finančné služby; poisťovacie služby pre všetky druhy poistenia; likvidácia poistných nárokov; spracovanie a správa poistných nárokov; posudzovanie poistných nárokov; konzultácie v oblasti riadenia rizík a predchádzania stratám; služby v oblasti riadenia rizík a predchádzania stratám; manažment rizík; elektronické spracovanie poistných nárokov a platobných dát; služby poisťovní a sprostredkovateľské služby; poskytovanie informácií v oblasti poistných záležitostí a koordinácie lekárskej starostlivosti vrátane pomoci zamestnávateľom a poskytovateľom služieb pri spracovaní formulárov poistných udalostí v oblasti zdravotného poistenia a vyplácania poistných udalostí v oblasti zdravotného poistenia; informačné a poradenské služby týkajúce sa všetkého uvedeného);

v triede 41 – „*education; providing of training; providing training programs in the field of insurance*“ (vzdelávanie; poskytovanie odbornej prípravy; poskytovanie výcvikových programov v oblasti poistenia).

Tretia staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 7061039) je zapísaná pre nasledovné služby:

v triede 36 – „*insurance underwriting services, insurance claims services and administration, insurance claims processing, insurance claims adjusting, insurance agency and brokerage, providing information in insurance matters, risk management and risk management consultation*“ (poisťovacie služby, správa a služby týkajúce sa poistných nárokov, spracovanie poistných nárokov, likvidácia poistných nárokov, služby poisťovní a sprostredkovateľské služby, poskytovanie informácií o poistných záležitostiach, manažment rizík a poradenstvo týkajúce sa manažmentu rizík).

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

Zverejnené označenie je v triede 9 prihlasované pre „*počítačové operačné programy (nahraté); počítačový softvér (nahraté počítačové programy); monitorovacie počítačové programy; počítačové programy (stahovateľné); počítačové hry (softvér); počítačové softvérové aplikácie (stahovateľné)*“, ktoré sú rôznymi druhmi počítačového vybavenia programovacím jazykom a programom. Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre „*softvér*“, ktorý je synonymom pomenovaní jednotlivých prihlasovaných tovarov a zároveň

všeobecným a širokým pojmom v súvislosti s konkrétnymi druhmi prihlasovaných počítačových programov, v dôsledku čoho možno porovnávané tovary považovať za zhodné a/alebo podobné, a tak majúce rovnaký účel, dodávateľov aj spotrebiteľskú verejnosť.

Prihlasované „*počítačové rozhrania*“ predstavujú v informatike zariadenia, programy alebo formáty, ktoré zabezpečujú správnu komunikáciu a prenos dát medzi zariadeniami alebo programami. Pre druhú staršiu ochrannú známku zapísané tovary „*počítačový hardvér a softvér*“ predstavujú technické zariadenia a ich vybavenie úzko späté s tovarmi prihlasovanými pre zverejnené označenie. Z uvedeného vyplýva, že tieto tovary majú podobný účel spočívajúci v zabezpečení komunikácie a prenosu dát, pochádzajú od rovnakých výrobcov a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti. Porovnávané tovary sú teda podobné.

Ďalšími tovarmi zverejneného označenia sú „*elektronické publikácie (sťahovateľné)*“ a druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre „*tlačené publikácie v elektronicky čitateľnej forme; stiahnuteľné publikácie v elektronickej podobe poskytované online prostredníctvom internetu a iných interaktívnych elektronických platforiem*“. Keďže uvedené pojmy sa prekrývajú, je zrejmé, že porovnávané tovary sú zhodné a/alebo podobné. Prihlasované „*elektronické informačné tabule*“ sa svojou povahou, ale aj účelom a zameraním približujú k tovarom zapísaným pre druhú staršiu ochrannú známku, a to „*tlačené publikácie v elektronicky čitateľnej forme; stiahnuteľné publikácie v elektronickej podobe poskytované online prostredníctvom internetu a iných interaktívnych elektronických platforiem*“, keďže prihlasované aj zapísané tovary sú určené na elektronické zaznamenanie a sprístupnenie informácií, dát a pod. Porovnávané tovary sú podobné.

Prvá a tretia staršia ochranná známka sú zapísané výhradne pre služby v triede 36, ktoré sa týkajú poisťovníctva. Všetky tovary prihlasované v triede 9 sa zreteľne líšia od služieb, pre ktoré sú zapísané prvá a tretia staršia ochranná známka. Napriek tvrdeniam namietateľa o vzájomnej súvislosti medzi prihlasovanými tovarmi a službami zapísanými pre tieto staršie ochranné známky nie je možné súhlasiť s názorom namietateľa o ich podobnosti. V súčasnosti sú rôzne druhy softvéru a elektronických produktov využívané takmer v každej oblasti podnikateľských aktivít, čo však nie je postačujúce na konštatovanie podobnosti medzi uvedenými prihlasovanými tovarmi a zapísanými službami. Okrem zrejmej odlišnosti v ich povahe, vzhľadom na to, že služby sú nehmotné, zatiaľ čo tovary sú hmotné, slúžia aj na rôzne účely. Navyše spôsob používania týchto tovarov a služieb sa líši, navzájom si nekonkurujú a ani sa nevyhnutne nedopĺňajú. Predmetné prihlasované tovary a služby prvej a tretej staršej ochrannej známky sú nepodobné.

V triede 16 je zverejnené označenie prihlasované pre „*reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky*“ a druhá staršia ochranná známka je v rovnakej triede zapísaná pre „*papier, lepenka a tovary vyrobené z týchto materiálov, nezahrnuté v iných triedach*“. Z uvedeného znenia tovarov vyplýva, že všeobecná kategória obsiahnutá v zozname druhej staršej ochrannej známky zahŕňa rôzne tovary vyrobené z papiera a lepenky, a preto prihlasované „*reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky*“ sú tovarmi zhodnými a/alebo podobnými s uvedenými tovarmi zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku, majú rovnaký účel, dodávateľov a tiež spotrebiteľskú verejnosť.

Zverejnené označenie je prihlasované aj pre „*plagáty; noviny; periodiká; brožúry; grafiky; fotografie (tlačoviny); zoznamy; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; pohľadnice; tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; brožované knihy; prospekty; časopisy (periodiká); ročenky; kalendáre; letáky*“, teda tovary, ktoré sú obsiahnuté v zozname druhej staršej ochrannej známky v rovnakom znení, prípadne sú uvedené prostredníctvom synonymických výrazov alebo sú ako konkrétne druhy tlačovín obsiahnuté vo všeobecnej kategórii tovarov tejto staršej ochrannej známky („*tlačoviny; publikácie; knihy, manuály, informačné letáky, tlačové správy, časopisy, správy; obrazy, plagáty*“). Na základe uvedeného možno porovnávané tovary považovať za zhodné a/alebo podobné, a tak majúce rovnaký účel, dodávateľov aj spotrebiteľskú verejnosť.

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

Prvá a tretia staršia ochranná známka sú, tak ako už bolo uvedené, zapísané výhradne pre služby v triede 36, ktoré sa týkajú oblasti poisťovníctva. Všetky tovary prihlasované v triede 16 sa zreteľne líšia od služieb, pre ktoré sú zapísané prvá a tretia staršia ochranná známka. Uvedené tovary a služby majú odlišnú povahu a

slúžia na rôzne účely. Aj spôsob používania týchto tovarov a služieb líši, navzájom si nekonkurujú a ani sa nevyhnutne nedopĺňajú. Ich výrobcovia a poskytovatelia sú tiež rozdielni. Predmetné prihlasované tovary a služby prvej a tretej staršej ochrannej známky sú teda nepodobné.

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

Cieľom všetkých uvedených služieb je podporiť alebo pomôcť iným podnikom uskutočňovať alebo zlepšovať ich podnikanie. Prihlasované služby sú poskytované spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti obchodného poradenstva, ktoré zhromažďujú informácie a poskytujú svojim zákazníkom nástroje a odborné znalosti, aby im umožnili uskutočňovať ich obchodné aktivity, alebo aby poskytl podnikom potrebnú podporu na získanie, rozvíjanie a rozširovanie podielu na trhu. Prihlasované služby sú aj reklamnými službami poskytujúcimi asistenciu v oblasti predaja výrobkov a služieb prostredníctvom ich propagovania alebo v oblasti posilňovania pozície zákazníka na trhu a získavania konkurenčnej výhody prostredníctvom reklamy. Prihlasované služby sú poskytované špecializovanými spoločnosťami, ktoré analyzujú potreby podnikateľských subjektov a poskytujú im obchodné poradenstvo a asistenciu pri zabezpečení výkonu ich podnikateľských aktivít, ako aj informácie a rady potrebné na uvedenie ich výrobkov a služieb na trh.

Povaha a účel poskytovania prihlasovaných služieb v triede 35 sa zásadne líšia od výroby tovarov alebo od poskytovania služieb zapísaných pre staršie ochranné známky. Z toho dôvodu sa prihlasované služby nepodobajú tovarom v triedach 9 (ktoré možno vo všeobecnosti definovať ako elektronické publikácie a počítačový hardvér a softvér) a 16 (papierenské výrobky, tlačoviny apod.) zapísaným pre druhú staršiu ochrannú známku, ani službám v triede 36 (služby v oblasti poisťovníctva, finančných a peňažných záležitostí) zapísaným pre všetky tri staršie ochranné známky, ale ani službám v triede 41 (služby v oblasti vzdelávania a vyučovania) zapísaným pre druhú staršiu ochrannú známku.

V triede 36 je zverejnené označenie prihlasované okrem iného pre služby z oblasti poisťovníctva, a to „*úrazové poistenie; poisťno-technické služby (štatistika); sprostredkovanie poistenia; poisťovníctvo; uzatváranie poisťiek proti požiaru; zdravotné poistenie; životné poistenie; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; informácie o poistení*“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná aj pre „*poisťovacie služby; poisťovacie služby pre všetky druhy poistenia, služby poisťovní, poskytovanie informácií o poisťných záležitostiach*“.

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná aj pre „*poisťovníctvo; poisťovacie služby pre všetky druhy poistenia, služby poisťovní, informačné a poradenské služby týkajúce sa všetkého uvedeného*“.

Tretia staršia ochranná známka je tiež zapísaná pre „*poisťovacie služby, služby poisťovní, poskytovanie informácií o poisťných záležitostiach*“.

Zo samotného znenia porovnávaných služieb je zrejmé, že ide o služby, ktoré sú vo väčšine prípadov uvádzané zhodnými alebo synonymickými názvami, prípadne sa významovo vzájomne prelínajú, a preto sú považované za zhodné a/alebo podobné, a tak majúce rovnaký účel, dodávateľov aj spotrebiteľskú verejnosť.

Prihlasované služby v triede 36 sú aj finančnými službami a službami z oblasti bankovníctva či peňažníctva – „*platenie splátok; sprostredkovanie (maklérstvo); úverové agentúry; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; bankovníctvo; zriaďovanie fondov; kapitálové investície; garancie, záruky, kaucie; zmenárenské služby; vydávanie cestovných šekov; kliring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); pôžičky (finančné úvery); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); faktoring; správcovstvo majetku (pre tretie osoby); financovanie (služby); finančné riadenie; bankové hypotéky; služby sporiteľní; finančný lízing; obchodovanie na burze s cennými papiermi; finančné analýzy; finančné poradenstvo; úverové kreditné karty (služby); úverové debetné karty (služby); finančné informácie; konzervatívne fondy (služby); sprostredkovanie na burze cenných papierov; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových*

stránok; investovanie do fondov“. Druhá staršia ochranná známka je zapísaná okrem iného aj pre veľmi všeobecné a široké kategórie služieb, ako sú *„finančné záležitosti; peňažné záležitosti; finančné služby; informačné a poradenské služby týkajúce sa všetkého uvedeného“*, ktoré zahŕňajú uvedené vyšpecifikované služby prihlasované pre zverejnené označenie, a majú rovnaký účel, dodávateľov aj spotrebiteľskú verejnosť. Z uvedeného vyplýva, že porovnávané služby sú zhodné a/alebo podobné.

Zároveň je nutné konštatovať podobnosť medzi uvedenými prihlasovanými službami a službami zapísanými v triede 36 pre prvú a tretiu staršiu ochrannú známku, ktoré sú službami z oblasti poisťovníctva. Konštatovaná podobnosť medzi uvedenými službami je založená na skutočnosti, že prihlasované služby sú zamerané napríklad na sporenie alebo komerčné účely, pokiaľ ide o príjem, pôžičku, výmenu, investovanie a zabezpečenie peňazí, vydávanie dlhopisov a uskutočňovanie ďalších finančných činností a poskytovanie služieb zapísaných pre staršie ochranné známky spočíva v prijímaní zodpovednosti za určité riziká a s nimi súvisiace straty. Poisťovne obvykle poskytujú peňažnú náhradu a/alebo asistenciu v prípade špecifických poistných udalostí, ktoré môžu spôsobiť škody. Medzi porovnávanými službami existujú určité styčné body, a to aj napriek ich odlišnému účelu. Poisťovacie služby majú finančnú povahu a poisťovne podliehajú rovnakým pravidlám týkajúcim sa udeľovania licencie, dohľadu a platobnej spôsobilosti ako banky a ďalšie inštitúcie poskytujúce finančné služby. Väčšina bánk poskytuje aj poisťovacie služby, alebo vystupujú ako zástupcovia poisťovní, s ktorými sú často ekonomicky prepojené. V dôsledku uvedeného majú prihlasované služby a služby zapísané pre prvú a tretiu staršiu ochrannú známku podobnú povahu, môžu byť poskytované rovnakým podnikom alebo prepojenými ekonomickými subjektmi, a tiež majú rovnaké distribučné kanály. Tieto okolnosti preukazujú, že poisťovacie služby zapísané pre uvedené staršie ochranné známky sa podobajú bankovým, finančným a peňažným službám prihlasovaným pre zverejnené označenie.

Zverejnené označenie je prihlasované aj pre *„realitné kancelárie“*. Služby poskytované realitnými kancelármi zahŕňajú správu nehnuteľností, ohodnotenie nehnuteľností, ako aj poradenstvo a poskytovanie príslušných informácií. To predovšetkým spočíva v nájdení majetku, v jeho sprístupnení potenciálnym kupcom a vo vystupovaní ako sprostredkovateľ. Spotrebiteľia jasne rozlišujú služby realitného sprostredkovateľa od služieb finančných a poisťovacích inštitúcií. Neočakávajú, že im banka alebo poisťovňa nájde bývanie alebo naopak, že realitný sprostredkovateľ bude spravovať ich financie. Samotná skutočnosť, že k zakúpeniu nehnuteľností môže byť potrebné financovanie, alebo poistenie nehnuteľnosti nestačí na to, aby mohla byť konštatovaná podobnosť medzi prihlasovanými službami a službami, pre ktoré sú zapísané všetky tri staršie ochranné známky v triede 36.

Zároveň je potrebné konštatovať, že uvedené prihlasované služby a tovary a služby zapísané pre druhú staršiu ochrannú známku v triedach 9, 16 a 41 sa zreteľne líšia svojou povahou, účelom, spôsobom použitia, ako aj ich výrobcami či poskytovateľmi. Prihlasované služby v porovnaní s tovarmi a službami druhej staršej ochrannej známky nie sú podobné.

V triede 41 je zverejnené označenie prihlasované pre *„akadémie (vzdelávanie); korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vzdelávanie; školenia“* a druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre *„vzdelávanie; poskytovanie odbornej prípravy; poskytovanie výcvikových programov v oblasti poistenia“*. Zo znenia prihlasovaných a zapísaných služieb je zrejmé, že predmetné služby sú pomenované zhodne alebo prostredníctvom synonym, prípadne špecifikované zapísané služby možno považovať za zahrnuté vo všeobecnej kategórii služieb prihlasovaných. Uvedené služby majú rovnaký účel, dodávateľov aj spotrebiteľov a sú považované za zhodné a/alebo podobné.

Prihlasované služby *„on line vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania)“* sú úzko späté s tovarmi druhej staršej ochrannej známky zapísanými v triede 9 *„tlačené publikácie v elektronicky čitateľnej forme; stiahnutelné publikácie v elektronickej podobe poskytované online prostredníctvom internetu a iných interaktívnych elektronických platforiem“*. Uvedené služby a tovary sú vzájomne podmienené, tovary staršej ochrannej známky sú produktom prihlasovaných služieb, ktoré sú nevyhnutné pre ich vznik, a preto sú tieto služby a tovary podobné.

Prihlasované služby *„organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie seminárov“* nemožno vzhľadom na ich odlišný účel, pôvodcov, či spotrebiteľskú verejnosť považovať za zhodné, resp. podobné s tovarmi a službami všetkých troch starších ochranných známk zapísaných v triedach 9, 16, 36 a 41.

Zároveň možno konštatovať, že všetky služby zverejneného označenia prihlasované v triede 41 sa zreteľne líšia od služieb prvej a tretej staršej ochrannéj známky, ktoré sú zapísané výlučne pre služby v triede 36 z oblasti poisťovníctva. Poskytovatelia, povaha, účel aj distribučné kanály porovnávaných služieb sú rozdielne, a preto sú predmetné služby nepodobné.

V triede 42 je zverejnené označenie prihlasované pre služby „*tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; požičiavanie počítačového softvéru; obnovovanie počítačových databáz; údržba počítačového softvéru; zhotovovanie kópií počítačových programov; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; hostovanie na počítačových stránkach; inštalácia počítačového softvéru*“. Druhá staršia ochranná známka je v triede 9 zapísaná okrem iného pre tovary „*počítačový hardvér a softvér*“. V súčasnosti je bežné, že poskytovatelia softvéru a hardvéru poskytujú súčasne s nimi úzko späté a súvisiace služby, ako je programovanie, údržba, inštalácia a aktualizácia softvéru a poradenstvo v oblasti softvéru či hardvéru, ako aj služieb doplnkových k zabezpečeniu a využitiu fungovania hardvéru a softvéru. Z uvedeného vyplýva, že účel, zameranie, výrobcovia či poskytovatelia a aj spotrebiteľská verejnosť v prípade prihlasovaných služieb a zapísaných tovarov sú rovnaké a porovnávané služby a tovary podobné.

Prihlasované služby v tejto triede sú však odlišné od poisťovacích služieb prvej a tretej staršej ochrannéj známky. Poskytovatelia, povaha, účel aj distribučné kanály porovnávaných služieb sú zreteľne rozdielne, a preto sú tieto služby nepodobné.

Porovnanie prihlasovaných tovarov a služieb so službami prvej a tretej staršej ochrannéj známky a tovarov a služieb druhej ochrannéj známky možno zhrnúť do konštatovania, že všetky prihlasované služby v triede 36 sú zhodné alebo podobné so službami všetkých troch starších ochranných známok. Všetky tovary a služby prihlasované v triedach 9, 16 a 42 a časť prihlasovaných služieb v triede 41 sú zhodné alebo podobné tovarom a službám zapísaným pre druhú staršiu ochrannú známku. Medzi týmito prihlasovanými tovarmi a službami a službami zapísanými pre prvú a tretiu staršiu ochrannú známku niet zhody ani podobnosti. Ostatná časť služieb prihlasovaných v triede 41 a všetky prihlasované služby v triede 35 sú nepodobné s tovarmi a službami všetkých troch starších ochranných známok.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 5135-2015)



Prvá staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 5841291)



Druhá staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 6724801)

TRAVELERS J

Tretia staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 7061039)

IT'S BETTER UNDER THE UMBRELLA

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Zverejnené označenie je kombinovaným farebným označením, ktoré obsahuje postavu muža s dáždnikom (muž je vyobrazený vo farbe oranžovej a modrej a dáždnik v dvoch odtieňoch modrej farby), slovné prvky „najpoistenie.sk“ (v kombinácii modrej a oranžovej farby) a modré slovné prvky „porovnanie a uzatvorenie poistenia online“. Staršie ochranné známky nie sú zapísané vo farebnom vyhotovení, prvá je obrazová v podobe otvoreného dáždnika, druhá je kombinovanou ochrannou známkou tvorenou slovným prvkom „TRAVELERS“, napísaným štandardným, mierne nakloneným písmom, a za uvedeným slovným prvkom nasleduje vyobrazenie otvoreného dáždnika. Tretia staršia ochranná známka je tvorená slovnými prvkami „IT'S BETTER UNDER UMBRELLA“ bez akejkoľvek úpravy.

Z vizuálneho hľadiska je na prvý pohľad zrejмый rozdiel medzi zverejneným označením a prvou staršou ochrannou známkou, spočívajúci v prítomnosti prvkov obrazových a slovných vo zverejnenom označení a v jeho výraznej farebnosti v porovnaní s jednoduchým stvárnením dáždnika, ktoré tvorí prvú staršiu ochrannú známku. Napriek namietateľom zdôrazňovanej podobnosti týchto označení vyvolanej motívom dáždnika obsiahnutom v oboch z nich, je potrebné uviesť, že jednak vyobrazenie tohto motívu sa evidentne líši, keďže vo zverejnenom označení je to prvok zakomponovaný do celku v podobe štylizovanej postavy muža držiaceho dáždnik a navyše vo farebnom vyhotovení a v prvej staršej ochrannej známke ide o samostatný a jediný prvok. Vizuálny vnem vyvolaný zverejneným označením a jeho odlišnosť ovplyvňuje aj prítomnosť farebne a rozdielne veľkostne vyobrazených slovných prvkov „najpoistenie.sk porovnanie a uzatvorenie poistenia online“.

Zverejnené označenie v porovnaní s druhou staršou ochrannou známkou preukazuje takisto rad zrejmych vizuálnych odlišností. Dáždnik vo zverejnenom označení je súčasťou farebného obrazového prvku stvárňujúceho postavu muža držiaceho dáždnik, kým v druhej staršej ochrannej známke je to samostatný obrazový prvok. Vo zverejnenom označení je obrazový prvok umiestnený na prvej pozícii a je nasledovaný niekoľkými farebnými slovnými prvkami, v druhej staršej ochrannej známke vyobrazeniu dáždnika slovný prvok predchádza. Navyše slovné prvky zverejneného označenia „najpoistenie.sk porovnanie a uzatvorenie poistenia online“ a slovný prvok „TRAVELERS“ druhej staršej ochrannej známky sú vizuálne odlišné.

Zverejnené označenie sa takisto vizuálne zreteľne odlišuje od tretej staršej ochrannej známky, ktorá je slovná a tvorená prvkami („IT'S BETTER UNDER THE UMBRELLA“), z ktorých žiaden sa nenachádza vo zverejnenom označení a naopak slovné či obrazové prvky zverejneného označenia nie sú prítomné v tretej staršej ochrannej známke.

Celkovo možno vizuálne porovnanie zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami uzavrieť konštatovaním nepatrnej podobnosti s prvou a druhou staršou ochrannou známkou a vizuálnej odlišnosti s treťou staršou ochrannou známkou.

Z fonetického hľadiska, vzhľadom na to, že zverejnené označenie obsahuje slovné prvky „najpoistenie.sk porovnanie a uzatvorenie poistenia online“, kým prvá staršia ochranná známka chráni výlučne obrazový prvok, a teda neobsahuje žiadne slovné prvky, ktoré by mohli byť zvukovo reprodukovateľné, nie je možné vykonať porovnanie zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou z fonetického hľadiska. Porovnanie zvukovej realizácie zverejneného označenia a druhej a tretej staršej ochrannej známky vedie ku konštatovaniu ich fonetickej nepodobnosti, keďže reprodukcii slovných prvkov „najpoistenie.sk porovnanie a uzatvorenie poistenia online“ verus „TRAVELERS“ či „IT'S BETTER UNDER THE UMBRELLA“ nemožno prisúdiť žiaden stupeň zvukovej podobnosti.

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

V prípade zverejneného označenia je zřejmý, že z významového hľadiska bude bežný spotrebiteľ vnímať slovné spojenie „najpoistenie“ napríklad ako „výborné poistenie“, a príponu „sk“ ako poukazujúcu na skutočnosť, že tovary a služby zverejneného označenia sú poskytované online. Dodatočné slovné prvky

zverejneného označenia („porovnanie a uzatvorenie poistenia online“) sú priamočiarou informáciou o zameraní prihlasovaných tovarov a služieb a spôsobe ich poskytovania.

Obrazový prvok zverejneného označenia bude vnímaný v súlade s objektmi, ktoré predstavuje, teda „muž s dáždnikom“. Keďže slovné prvky zverejneného označenia nesú informáciu pochvalnú a charakterizujú služby a s nimi súvisiace tovary, je rozlišovacia spôsobilosť samotných slovných prvkov minimálna. Zverejnenému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť dodáva ich grafická úprava a obsiahnutie obrazového prvku v podobe štylizovanej postavy muža s dáždnikom.

Prvá staršia ochranná známka bude relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou vnímaná ako vyobrazenie dáždnika. Druhá staršia ochranná známka obsahuje rovnaký obrazový prvok a slovný prvok „TRAVELERS“, ktorý časť relevantnej verejnosti s určitou znalosťou anglického jazyka bude vnímať vo význame „cestovatelia“, prípadne ho dávať do súvislosti s cestovaním na základe častého používania slova „travel“ v súvislosti s cestovnými kancelárkami a cestovaním všeobecne. V spätosti s poisťovacími službami zapísanými v triede 36 a s tovarmi a službami zapísanými v ďalších triedach pre túto ochrannú známku, ktoré môže spotrebiteľská verejnosť vnímať ako s poistením súvisiace, je rozlišovacia spôsobilosť tohto slovného prvku znížená, keďže môže byť vnímaný ako charakterizujúci cestovné poistenie či poistenie pre cestovateľov, na cesty a pod. Keďže nie je možné vylúčiť, že časť verejnosti nebude rozumieť významu slovného prvku druhej staršej ochrannej známky, jeho rozlišovacia spôsobilosť bude v takom prípade dosahovať priemerný stupeň.

Tretia staršia ochranná známka je tvorená sloganom v anglickom jazyku „IT'S BETTER UNDER THE UMBRELLA“, ktorému časť spotrebiteľskej verejnosti porozumie a bude ho vnímať vo význame „je lepšie pod dáždnikom“. Pre zvyšnú časť verejnosti ide o spojenie slov bez zrejmejšieho významu.

Z uvedeného vyplýva, že napriek nízkej rozlišovacej spôsobilosti slovných prvkov zverejneného označenia a obsiahnutiu dáždnika v jeho obrazovom prvku s priemerným stupňom rozlišovacej spôsobilosti nedochádza k významovej previazanosti s prvou ochrannou známkou, keďže táto ochranná známka je tvorená vyobrazením samotného dáždnika, kým vo zverejnenom označení obrazový prvok dáždnika je len doplnkom vyobrazenej štylizovanej postavy muža, ktorý drží dáždnik. Rovnaký záver sa vzťahuje aj na porovnanie zverejneného označenia s druhou ochrannou známkou, keďže slovné prvky označenia nesú úplne odlišný význam, prípadne slovný prvok druhej staršej ochrannej známky bude vnímaný ako fantazijný a obrazové prvky budú vnímané ako dáždnik (v druhej staršej ochrannej známke) a muž držiaci dáždnik vo zverejnenom označení. V súvislosti s porovnaním zverejneného označenia s treťou staršou ochrannou známkou zo sémantického hľadiska je potrebné uviesť, že ako celky sú nositeľmi rozdielnych informácií a hoci časť verejnosti porozumie slovným prvkom tretej staršej ochrannej známky je nepravdepodobné, aby si zároveň táto časť verejnosti uvedomila, že v staršej ochrannej známke je slovný prvok označujúci dáždnik a vo zverejnenom označení je dáždnik vyobrazený ako súčasť obrazového prvku tohto označenia a po takejto detailnej analýze by si vytvorila významovú súvislosť medzi porovnávanými označeniami. Pre ostatnú časť verejnosti, ktorá neporozumie významu slovných prvkov tretej staršej ochrannej známky takisto nie je možné odvodiť žiadny stupeň sémantickej podobnosti medzi porovnávanými označeniami.

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 označenia a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb. Nižšia miera podobnosti porovnávaných označení môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti porovnávaných tovarov a služieb a naopak.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb. Ako zhodné a/alebo podobné boli posúdené tovary v triedach 9 a 16 a služby v triedach 36, časť služieb v triede 41 a služby v triede 42, ktoré sú z finančnej a vzdelávacej oblasti a tiež z oblasti IT technológií. Keďže

predmetné služby sú finančne náročnejšie, mnohé z nich sú zaväzujúce na dlhšie časové obdobie a predstavujú určité finančné riziko pre spotrebiteľa, a tovary sú na ne priamo nadväzujúce, nebýva vnímanie takýchto označení z pohľadu priemerného spotrebiteľa povrchné, ale práve naopak vníma ich ako celok, berúc na zreteľ aj ich detaily. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že spotrebiteľ bude dotknutým tovarom a službám venovať vyššiu mieru pozornosti.

Z uvedeného porovnania označení vyplynulo, že miera ich podobnosti je nepatrná. Obrazový prvok stvárňujúci dáždňík je vo zverejnenom označení a v prvej a druhej staršej ochrannej známke znázornený odlišne, čo sa týka jeho farebnosti, a predovšetkým pozície v porovnávaných označeniach, keďže vo zverejnenom označení je súčasťou vyobrazenia postavy muža umiestneného pred slovnými prvkami, kým v prvej ochrannej známke ide o prvok jediný a v druhej staršej ochrannej známke je samotné vyobrazenia dáždňíka umiestnené za slovným prvkom. Medzi zverejneným označením a treťou staršou ochrannou známkou nie je vizuálna podobnosť. Foneticky porovnávané označenia nenesú žiadne znaky podobnosti. Zo sémantického hľadiska sú označenia nositeľmi odlišných konceptov.

Namietateľ poukazoval na nedostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť slovných prvkov zverejneného označenia a na zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť starších ochranných známok tvoriacich známkový rad. Aj keď možno predpokladať, že v prípade zverejneného označenia sa pozornosť spotrebiteľskej verejnosti sústreďí na prvý prvok zverejneného označenia, ktorým je prvok obrazový, tento sa dostatočne vizuálne líši od obrazového prvku tvoriaceho prvú staršiu ochrannú známku či obsiahnutého v druhej a tretej staršej ochrannej známke bez ohľadu na skutočnosť či je v nich zastúpený v podobe obrazového prvku či ako prvok slovný. Celkový dojem vyvolaný zverejneným označením a tromi staršími ochrannými známkami sú zreteľne sa líšiace aj bez detailného skúmania označení a vyhodnocovania ich jednotlivých prvkov. Spotrebiteľská verejnosť bez problémov postrehne ich vizuálne, ale aj sémantické odlišnosti.

Posúdenie podobnosti zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami nevedie ku konštatovaniu existencie pravdepodobnosti ich zámény na strane spotrebiteľskej verejnosti. Odlišnosti medzi označeniami (grafická úprava označení vrátane farebnosti zverejneného označenia, odlišné slovné prvky, kompozícia označení ako celkov) spočívajú v prvkoch, ktoré pútajú pozornosť spotrebiteľskej verejnosti a významne sa podieľajú na vytváraní celkového dojmu vyvolaného porovnávanými označeniami. Napriek tvrdeniam namietateľa odlišnosti vo vyobrazení dáždňíka vo zverejnenom označení spôsobujú jeho vnímanie ako súčasť obrazového prvku, ktorý nijako nezapadá do konceptu starších ochranných známok, aj keby tieto v súlade s názorom namietateľa vytvárali známkový rad. Nie je dôvodné predpokladať, aby spotrebiteľ priradil zverejnené označenie k namietateľovým ochranným známkam. Odlišnosti medzi označeniami umožňujú spoľahlivo spotrebiteľovi odlíšiť zverejnené označenie od starších ochranných známok, a to aj v prípade zhodných a podobných tovarov a služieb.

Zistená zhoda, resp. podobnosť časti porovnávaných tovarov a služieb nie je v danom prípade spôsobilá kompenzovať zistené odlišnosti označení, pričom uvedomenie si týchto skutočností relevantným spotrebiteľom je tiež podporené vyššou mierou pozornosti venovanou výberu daných služieb a s nimi súvisiacich tovarov. Na základe všetkých uvedených skutočností je nutné dospieť k záveru, že na strane spotrebiteľskej verejnosti nemožno predpokladať, aby dochádzalo k zámene porovnávaných označení, resp. k vyvolaniu asociácie medzi nimi.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o.
Patentová, známková a právna kancelária
Záhradnícka 36
821 08 Bratislava

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