



Banská Bystrica 17. 3. 2017  
POZ 5146-2016/N-30-2017

## 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 „DÔVERAGRANTY“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 19.4.2016 prihlasovateľom DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 5146-2016 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1.6.2016, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. takto:

**námietky sa zamietajú.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu kombinovaného označenia „DÔVERAGRANTY“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 5146-2016 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 31.8.2016 podané námietky podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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 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 a na druhej strane prihlasovateľ je jednou z troch zdravotných poisťovní pôsobiacich v oblasti verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike. Podľa výpisu z obchodného registra, ktorý namietateľ aj predložil, do zapísaného predmetu činnosti prihlasovateľa patrí výlučne vykonávanie verejného zdravotného poistenia. Služby namietateľa aj prihlasovateľa sú tak zamerané na oblasť poisťovníctva a ostatné tovary a služby porovnávaných označení majú podporný charakter k poisťovacím službám. Podľa názoru namietateľa je zrejmé, že spotrebiteľia by aj tovary a služby z inej oblasti ako poisťovníctvo, prostredníctvom zverejneného označenia celkom jednoznačne spájali s poisťovacími službami.

V súvislosti s porovnaním prihlasovaných a zapísaných tovarov a služieb namietateľ uviedol, že v triedach 16 a 36 patria prihlasované tovary a služby do rozsahu zapísaných tovarov a služieb, sú preto zhodné alebo podobné vo vysokej miere. Prihlasované služby v triedach 35 a 38 možno podľa namietateľa považovať za všeobecne podnikateľské, obchodné, propagačné, konzultačné služby, maloobchodné a veľkoobchodné služby s medicínskymi výrobkami, služby komunikácie prostredníctvom telefónu alebo internetu. Tieto služby sú zvyčajne poskytované alebo využívané každým podnikateľským subjektom. Z uvedeného namietateľ vyvodil komplementárnosť týchto služieb k zapísaným tovarom a službám starších ochranných znáмок. V triede 44 sú prihlasované služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a lekárskech

služieb, a preto sú komplementárne k službám poskytovania zdravotného poistenia, teda poisťovacím službám. Podľa namietateľa tak môže vzniknúť na strane spotrebiteľskej verejnosti mylná predstava, že prihlasované tovary a služby sú poskytované majiteľom starších ochranných známk, alebo že medzi namietateľom a prihlasovateľom došlo k nejakej forme majetkového, personálneho či iného prepojenia.

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 stvárňujúcim dáždник v podstate zhodne ako v prvej staršej ochrannej známke. Za smerodajný označil namietateľ prvok dáždника obsiahnutý v starších ochranných známkach, ktorý je ich zjednocujúcim prvkom. Staršie ochranné známky tak tvoria známkový rad, sú inherentne dištinktívne a ich spoločný prvok – dáždник – je podľa namietateľa vnímaný verejnosťou ako charakteristický pre ním poskytované služby. K prvkom tvoriacim zverejnené označenie namietateľ uviedol, že vyobrazenie dáždника obsiahnutého vo zverejnenom označení je v podstate identické s chráneným vyobrazením dáždника namietateľa. Keďže spotrebiteľia čítajú a vnímajú označenia zľava doprava, obrazový prvok vo zverejnenom označení si určite všimnú a ich pozornosť sa nebude upriamovať len na slovnú časť „DÔVERA“, napísanú tučným písmom. Obrazový prvok zverejneného označenia si podľa namietateľa zachováva svoju nezávislú pozíciu a je potrebné považovať ho za dominantnú časť zverejneného označenia. Namietateľ vyhodnotil porovnávané označenia z vizuálneho hľadiska za podobné na základe zreteľne postrehnuteľného spoločného obrazového prvku – dáždника.

Zo sémantického hľadiska bude slovný prvok „TRAVELERS“ druhej staršej ochrannej známky vnímaný relevantnou verejnosťou ako fantazijný, zatiaľ čo prvá časť slovného prvku zverejneného označenia „DÔVERA“ je slovenským slovom s významom „viera, náklonnosť veriť“ a druhá časť „GRANTY“ je takisto slovenským slovom s významom „jednorazové pridelenie finančných prostriedkov na vyriešenie určitej úlohy“. Všetky porovnávané označenia spája nápadito podobný obrazový prvok otvoreného dáždника, pričom spojenie tohto prvku so službami v triede 36 je nezvyčajné a originálne. Keďže ide o dominantný a dištinktívny prvok vo všetkých porovnávaných označeniach, sú tieto 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 „skopirovaný“ obrazový prvok v podobe otvoreného dáždника vo zverejnenom označení predstavuje dominantný známkový motív starších ochranných známk. Nebezpečenstvo zámieny a asociácie medzi porovnávanými označeniami je teda reálne.

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

Listom úradu zo 17.10.2016 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení k námietkam, doručenom úradu 14.12.2016, vyjadril nesúhlas s namietateľovým odôvodnením porovnania označení. Prihlasovateľ konštatoval, že zverejnené označenie obsahuje okrem vyobrazenia dáždника slovný prvok „DÔVERAGRANTY“. Podľa jeho názoru nemožno pri porovnaní modro-zeleného vyhotovenia zverejneného označenia s prvou ochrannou známkou namietateľa tvorenou „len“ vyobrazením čierneho dáždника hovoriť o pravdepodobnosti zámieny, a to ani na úrovni bežného spotrebiteľa. Pri porovnaní zverejneného označenia a druhej ochrannej známky namietateľa je tiež rozdiel zrejmy, keďže sa líšia slovnými prvkami, stvárnením obrazových prvkov aj farebnosťou.

Prihlasovateľ sa ďalej zaoberal porovnaním činností spoločnosti namietateľa a jeho spoločnosti a okrem iného uviedol, že namietateľ na území Slovenskej republiky nepôsobí, teda aj znalosť služieb namietateľa u slovenského spotrebiteľa bude minimálna, ak nie žiadna.

Prihlasovateľ poukázal na odlišnosti v stvárnení obrazového prvku – dáždника, tvoriaceho namietateľovu ochrannú známku, prípadne v nej obsiahnutého, a dáždника obsiahnutého vo zverejnenom označení. Vizuálne rozdiely medzi nimi nemožno podľa názoru prihlasovateľa považovať za nepatrné, ktoré by si spotrebiteľ nevšimol. Prihlasovateľ považuje za odlišné aj vnímanie významu obrazových prvkov

v porovnávaných označeniach, čo odôvodnil ich spojením do celku s odlišnými slovnými prvkami. Z fonetického hľadiska je podobnosť označení takisto vylúčená.

Vzhľadom na odlišný celkový dojem vyvolaný porovnávanými označeniami, je pravdepodobnosť ich záměny aj asociácie podľa prihlasovateľa nemožná, a preto požiadal úrad, aby podané námietky zamietol a zverejnené označenie zapísal do registra ochranných známk.

### **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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 záměny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť záměny 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 prihláška kombinovaného zverejneného označenia „DÔVERAGRANTY“, číslo spisu POZ 5146-2016, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 19.4.2016 prihlasovateľom DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 1.6.2016 pre tovary a služby v triedach 16, 35, 36, 38 a 44 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.

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 16** – „*periodiká; tlačené publikácie; príručky; brožované knihy; prospekty; časopisy (periodiká); obežníky; letáky*“;

**v triede 35** – „*analýzy nákladov; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; prieskum trhu; vydávanie reklamných textov; reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); marketingový prieskum; správa počítačových súborov; 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 porovnávania cien; písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely;*

*marketing; telemarketingové služby; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekáarskymi a zdravotníckymi prípravkami a s lekáarskymi potrebami; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; navrhovanie reklamných materiálov; správa spotrebiteľských vernostných programov; písanie textov scenárov na reklamné účely“;*

**v triede 36** – „*sprostredkovanie poistenia; poisťovníctvo; zdravotné poistenie; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; informácie o poistení“;*

**v triede 38** – „*telefonická komunikácia; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; elektronická pošta; faxové prenosy; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; prenos digitálnych súborov“;*

**v triede 44** – „*zdravotné strediská (služby); zdravotnícka starostlivosť; lekáarske služby; fyzioterapia; masáže; zubné lekáarstvo; opatrovateľské ústavy; telemedicínske služby; zdravotné poradenstvo; lekáarske poradenstvo pre zdravotne postihnuté osoby; paliatívna starostlivosť“.*

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 poisťných 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 poisťných nárokov; spracovanie a správa poisťných nárokov; posudzovanie poisťných nárokov; konzultácie v oblasti riadenia rizík a predchádzania stratám; služby v oblasti riadenia rizík a predchádzania stratám; manažment rizík; elektronicke spracovanie poisťných nárokov a platobných dát; služby poisťovní a sprostredkovateľské služby; poskytovanie informácií v oblasti poisťných záležitostí a koordinácie lekáarskej starostlivosti vrátane pomoci zamestnávateľom a poskytovateľom služieb pri spracovaní formulárov poisťných udalostí v oblasti zdravotného poistenia a vyplácania poisťných 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).

Pred samotným porovnaním tovarov a služieb je potrebné uviesť, že na účely posúdenia podobnosti tovarov alebo služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámery, 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.

V triede 16 je zverejnené označenie prihlasované pre „*periodiká; tlačené publikácie; príručky; brožované knihy; prospekty; časopisy (periodiká); obežníky; letáky*“, teda tovary, ktoré sú obsiahnuté v zozname druhej staršej ochrannéj známky v rovnakom znení, prípadne sú uvedené prostredníctvom synonymických výrazov alebo sú ako konkrétne druhy tlačovín obsiahnuté vo všeobecnej kategórii tovarov tejto staršej ochrannéj 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, keďže majú rovnaký účel, výrobcov i dodávateľov a aj spotrebiteľskú verejnosť.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná výhradne pre služby v triede 36, ktoré sa týkajú oblasti poisťovníctva. Všetky tovary prihlasované v triede 16 sa zreteľne líšia od služieb, pre ktoré je zapísaná prvá staršia ochranná známka. Uvedené tovary a služby majú odlišnú povahu a slúžia na rôzne účely. Aj spôsob používania týchto tovarov a služieb sa líši, navzájom si nekonkurujú a ani sa nevyhnutne nedopĺňajú. Ich výrobcovia a poskytovatelia sú tiež rozdielni. Predmetné prihlasované tovary a služby prvej staršej ochrannéj známky sú teda nepodobné.

V triede 35 je zverejnené označenie prihlasované pre „*analýzy nákladov; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; prieskum trhu; vydávanie reklamných textov; reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); marketingový prieskum; správa počítačových súborov; 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; písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; marketing; telemarketingové služby; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekáorskými a zdravotníckymi prípravkami a s lekáorskými potrebami; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; navrhovanie reklamných materiálov; správa spotrebiteľských vernostných programov; písanie textov scenárov na reklamné účely*“.

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 poskytli 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. Medzi prihlasovanými službami sú aj maloobchodné a veľkoobchodné služby spočívajúce v predávaní výrobkov alebo komodít (*farmaceutické, zverolekáorske a zdravotnícke prípravky a lekáorske potreby*).

Hoci namietateľ tvrdil, že ide o služby podnikateľské, ktoré sú poskytované alebo využívané každým podnikateľským subjektom, a preto ich považoval za podobné zapísaným tovarom a službám, je potrebné uviesť, že zmyslom niceského triedenia je chrániť tovary a služby, ktoré sú poskytované tretím osobám, a nie takým činnostiam, ktoré podnikateľský subjekt vykonáva pre svoju vlastnú potrebu.

Poskytovateľmi, ale aj povahou a účelom poskytovania sa prihlasované služby v triede 35 zásadne líšia od tovarov, ako aj od služieb zapísaných pre staršie ochranné známky. Z toho dôvodu prihlasované služby v triede 35 sú nepodobné 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, ako aj službám v triede 36 (služby v oblasti poisťovníctva, finančných a peňažných záležitostí) zapísaným pre obe staršie ochranné známky, ale aj službám v triede 41 (služby v oblasti vzdelávania a vyučovania) zapísaným pre druhú staršiu ochrannú známku.

V triede 36 je zverejnené označenie prihlasované pre „*sprostredkovanie poistenia; poisťovníctvo; zdravotné poistenie; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; informácie o poistení*“. Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre „*poisťovacie služby; poisťovacie služby pre všetky druhy poistenia, 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“. Druhá staršia ochranná známka je zapísaná okrem iného aj pre „poisťovníctvo; poisťovacie služby pre všetky druhy poistenia, služby poisťovní, informačné a poradenské služby týkajúce sa všetkého uvedeného“. 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, majúce rovnaký účel, poskytovateľov i dodávateľov a aj spotrebiteľskú verejnosť.

V triede 38 je zverejnené označenie prihlasované pre služby „telefonická komunikácia; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; elektronická pošta; faxové prenosy; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; prenos digitálnych súborov“, teda rôzne formy prenosu správ a zabezpečenia komunikácie a prístupu do zariadení, ktoré umožňujú uvedené. Druhá staršia ochranná známka je v triede 9 zapísaná aj pre „počítačový hardvér a softvér“, teda tovary, ktoré sú k uvedeným prihlasovaným službám komplementárne na základe ich nutnosti pre poskytovanie týchto služieb. Prihlasované služby a uvedené tovary druhej staršej ochrannej známky môžu mať rovnaký účel, distribučné kanály a verejnosť, ktorej sú určené, preto sú považované za podobné.

Služby v triede 36, pre ktoré je zapísaná prvá aj druhá staršia ochranná známka, ako aj ostatné tovary a služby druhej staršej ochrannej známky (zapísané v triede 9, 16 a 41) sa od prihlasovaných služieb v triede 38 zreteľne líšia svojimi výrobcami či poskytovateľmi, povahou, účelom, spôsobom použitia aj distribučnými kanálmi. Prihlasované služby a uvedené zapísané tovary a služby sú nepodobné.

Prihlasované služby v triede 44 „zdravotné strediská (služby); zdravotnícka starostlivosť; lekárske služby; fyzioterapia; masáže; zubné lekárstvo; opatrovateľské ústavy; telemedicínske služby; zdravotné poradenstvo; lekárske poradenstvo pre zdravotne postihnuté osoby; paliatívna starostlivosť“, sú službami poskytovanými pacientom odborníkmi z oblasti medicíny a lekárstva, a napriek tvrdeniam namietateľa o ich vzájomnej spojitosti so službami z oblasti zdravotného poisťovníctva ich nemožno považovať za podobné. Uvedené prihlasované služby a všetky už uvedené tovary a služby zapísané pre obe staršie ochranné známky sa zreteľne líšia svojimi poskytovateľmi či výrobcami, povahou, účelom aj distribučnými kanálmi, a preto sú považované za nepodobné.

Porovnanie prihlasovaných tovarov a služieb so službami prvej staršej ochrannej známky a tovarmi a službami druhej ochrannej známky možno zhrnúť do konštatovania, že všetky prihlasované služby v triede 36 sú zhodné alebo podobné so službami oboch starších ochranných znáмок. Tovyary prihlasované v triede 16 a služby prihlasované v triede 38 sú zhodné alebo podobné tovarom (v triedach 16 a 9) zapísaným pre druhú staršiu ochrannú známku. Medzi týmito prihlasovanými tovarmi a službami a službami zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku niet zhody ani podobnosti. Ostatné služby prihlasované v triedach 35 a 44 sú nepodobné všetkým tovarom a službám oboch starších ochranných znáмок.

## Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 5146-2016)



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



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



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.

Zverejnené označenie je kombinovaným farebným označením, ktoré obsahuje obrazový prvok v podobe zelenej kvapky obsahujúcej biely obrys dáždника a slovný prvok „DÔVERAGRANTY“ v modrej farbe, ktorý je vďaka rozdielnej hrúbke písma vnímaný ako pozostávajúci z dvoch častí („DÔVERA“ a „GRANTY“). Staršie ochranné známky nie sú zapísané vo farebnom vyhotovení, prvá je obrazová v podobe otvoreného dáždника, druhá je kombinovanou ochrannou známkou tvorenou slovným prvkom „TRAVELERS“, napísaným štandardným, mierne nakloneným písmom, a vedľa uvedeného slovného prvku sa nachádza vyobrazenie otvoreného dáždника.

**Z vizuálneho hľadiska** je na prvý pohľad zrejмый rozdiel medzi zverejneným označením a prvou staršou ochrannou známkou, spočívajúci v prítomnosti prvku obrazového aj slovného vo zverejnenom označení a v ich farebnosti v porovnaní s jednoduchým stvárnením dáždника, ktoré tvorí prvú staršiu ochrannú známku. Napriek namietateľom zdôrazňovanej podobnosti týchto označení vyvolanej motívom dáždника obsiahnutom v oboch z nich, je potrebné uviesť, že jednak vyobrazenie tohto motívu sa evidentne líši, keďže vo zverejnenom označení je to prvok v podobe bieleho obrisu zakomponovaného do zelenej kvapky, kým v prvej staršej ochrannej známke ide o samostatný a jediný jej prvok. Navyše vzhľadom na veľkosť kvapky a obsiahnutého obrisu dáždника, ako aj jemnú farebnosť týchto prvkov, nie je možné akceptovať tvrdenie namietateľa o vyobrazení „dáždника“ vo zverejnenom označení ako prvku dominantného. Z vyobrazenia zverejneného označenia je však zrejмый, že vďaka veľkosti a hrúbke písma je dominantným prvkom zverejneného označenia prvá časť jeho slovného prvku, a to „DÔVERA“.

Zverejnené označenie v porovnaní s druhou staršou ochrannou známkou preukazuje takisto rad zrejmych vizuálnych odlišností. Dáždnik vo zverejnenom označení je súčasťou zelenej kvapky umiestnenej pred slovným prvkom „DÔVERAGRANTY“, kým v druhej staršej ochrannej známke je to samostatný obrazový prvok nasledujúci slovný prvok „TRAVELERS“. Zverejnené označenie má navyše svoju farebnosť a spôsob stvárnenia slovného prvku deliaceho ho na dve časti. Navyše slovným prvkom zverejneného označenia („DÔVERAGRANTY“) a druhej staršej ochrannej známky („TRAVELERS“) nemožno prisúdiť žiadnu vizuálnu podobnosť.

Celkovo možno vizuálne porovnanie zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami uzavrieť konštatovaním ich veľmi nepatrnej podobnosti.

**Z fonetického hľadiska**, vzhľadom na to, že zverejnené označenie obsahuje slovný prvok „DÔVERAGRANTY“, kým prvá staršia ochranná známka je tvorená výlučne obrazovým prvkom, 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 s druhou staršou ochrannou známkou vedie ku konštatovaniu ich fonetickej nepodobnosti, keďže reprodukcia slovných prvkov „DÔVERAGRANTY“ verzus „TRAVELERS“ je zreteľne odlišná.

**Zo sémantického hľadiska** sa porovnávajú 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 zrejмый, že z významového hľadiska bude bežný spotrebiteľ vnímať slovné spojenie „DÔVERAGRANTY“ prostredníctvom významu oboch slov, ktoré v tomto spojení spotrebiteľ identifikuje, a to dôvera vo význame „náklonnosť veriť/viera“ a granty ako „jednorazové pridelenie finančných prostriedkov na vyriešenie termínovanej výskumnej ap. úlohy“. Keďže slovo „GRANTY“ bude pravdepodobne spotrebiteľská verejnosť v spojitosti s prihlasovanými službami vnímať, ako spôsob ich financovania a v prípade prihlasovaných tovarov môže ísť o ich obsahové zameranie, je rozlišovacia spôsobilosť tohto prvku znížená. Obrazový prvok zverejneného označenia bude vnímaný v súlade s objektmi, ktoré predstavuje, teda kvapka obsahujúca dáždnik.

Prvá staršia ochranná známka bude relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou vnímaná ako vyobrazenie dáždника. Druhá staršia ochranná známka obsahuje okrem rovnakého obrazového prvku aj 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.

Z uvedeného vyplýva, že napriek obsiahnutiu dáždника v obrazovom prvku zverejneného označenia nedochádza k významovej previazanosti s prvou ochrannou známku, keďže táto ochranná známka je tvorená výlučne vyobrazením dáždника, kým vo zverejnenom označení je dáždник zakomponovaný do kvapky a navyše sa líši zrejším významom obsiahnutých slov. Rovnaký záver sa vzťahuje aj na porovnanie zverejneného označenia s druhou ochrannou známku, keďže slovné prvky označenia nesú úplne odlišný význam, prípadne slovný prvok druhej staršej ochrannej známky bude vnímaný ako fantazijný bez významu a obrazové prvky budú vnímané ako dáždник (v druhej staršej ochrannej známke) a kvapka obsahujúca dáždник vo zverejnenom označení.

### **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 pozorneho 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 prihlasované tovary v triede 16 a služby v triedach 36 a 38 s tovarmi a službami druhej staršej ochrannej známky a služby v triede 36 so službami prvej staršej ochrannej známky. Keďže dotknuté 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.

Z uvedeného porovnania označení vyplynulo, že miera ich vizuálnej podobnosti je nepatrná. Obrazový prvok stvárňujúci dáždник 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 kvapky pred slovným prvkom, kým v prvej ochrannej známke ide o prvok jediný a v druhej staršej ochrannej známke je vyobrazenia dáždника umiestnené za slovným prvkom. Foneticky porovnávané označenia nenesú žiadne znaky podobnosti. Zo sémantického hľadiska sú označenia nositeľmi odlišných konceptov.

Namietateľ poukazoval na zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť starších ochranných známok tvoriacich známkový rad. V súvislosti s uvedeným argumentom namietateľa je nutné uviesť, že dve ochranné známky nie sú dostatočné na vytvorenie známkového radu a okrem požiadavky minimálne troch ochranných známok obsahujúcich rovnaký a zároveň dostatočne dištinktívny prvok, ďalšou podmienkou na úspešné tvrdenie zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti známkového radu je preukázanie používania ochranných známok, ktoré ho tvoria, a ich vnímania relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou. Túto podmienku namietateľ takisto nesplnil, keďže žiadne doklady o strete relevantnej verejnosti so službami a tovarmi namietateľa označenými jeho ochrannými známkami predložené neboli.

V prípade zverejneného označenia je navyše dôvodné predpokladať, že prvok, ktorý predovšetkým pritiahne pozornosť spotrebiteľa je tvorený slovom „DÔVERA“, keďže ide o prvok dominantný. I keď obrazový prvok umiestnený pred slovným prvkom zverejneného označenia prehliadnutý nebude, jeho spôsob



vyobrazenia líšiaci sa od prvej staršej ochrannej známky a rovnako tak od obrazového prvku druhej staršej ochrannej známky, nevytvára žiaden reálny predpoklad na uvedenie spotrebiteľa do omylu, čo sa týka pôvodcu poskytovaných služieb či tovarov a ani vytvorenia asociácie medzi porovnávanými označeniami. Toto konštatovanie je založené na skutočnosti, že celkový dojem vyvolaný zverejneným označením a oboma staršími ochrannými známkami je zreteľne odlišný. Aj spotrebiteľ s priemernou pozornosťou, nie to ešte spotrebiteľ so zvýšenou obozretnosťou a pozornosťou venovanou predovšetkým finančne náročným službám, bez problémov postrehne vizuálne, ale aj sémantické odlišnosti porovnávaných označení. Navyše, v prípade kombinovaných označení je prirodzené pri ich vnímaní spotrebiteľom, že väčšiu pozornosť venuje slovným prvkom a nie obrazovým, keďže práve vďaka slovným prvkom môže na takto označované tovary alebo služby poukázať, či sa o nich zmieňovať. Na zverejnené označenie bude poukazovať prostredníctvom jeho slovného prvku tvoreného slovami „dôvera granty“, prípadne len „dôvera“, keďže ide o prvok dominantný. Takéto a ani im podobné slovné prvky staršie ochranné známky neobsahujú.

Posúdenie podobnosti zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami nevedie ku konštatovaniu existencie pravdepodobnosti ich zámieny 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. Odlišnosti vo vyobrazení dáždika vo zverejnenom označení spôsobujú jeho vnímanie ako súčasti obrazového prvku, ktorý nijako nezapadá do konceptu starších ochranných známk. 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 známk, 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 uvedenie si týchto skutočností relevantným spotrebiteľom je tiež podporené vyššou mierou pozornosti venovanou výberu daných služieb a s nimi súvisiacich tovarov. Na základe všetkých uvedených skutočností je nutné dospieť k záveru, že na strane spotrebiteľskej verejnosti nemožno predpokladať, aby dochádzalo k zámene porovnávaných označení, resp. k vyvolaniu asociácie medzi nimi.

Vzhľadom na 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 zákona č. 125/2016 Z. z. možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová  
riaditeľka  
odboru sporových konaní

Doručiť:

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

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.  
Einsteinova 25  
851 01 Bratislava