



Banská Bystrica 30. 4. 2019  
POZ 1767-2015/N-45-2019

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Donvand Limited, Gullivers House, 27 Goswell Road, EC1M 7GT Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, zastúpeného v konaní spoločnosťou inventa Patentová a známková kancelária, s.r.o., Palisády 50, 811 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „travelbox.sk“ do registra ochranných známk, prihláseného 20.8.2015 prihlasovateľom STAHL REISEN, spol. s r.o., 29. augusta 9, 036 01 Martin, Slovenská republika, zastúpeným v konaní patentovou zástupkyňou JUDr. Romanou Záthureckou, Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 1767-2015 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1.4.2016, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

**námietky sa zamietajú.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „travelbox.sk“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1767-2015 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 1.7.2016 podané námietky podľa § 30 v spojení § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., ktoré sa týkali prihlasovaných služieb zverejneného označenia v triedach 39, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil námietky tým, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky EÚ „TRAVELCUBE“ č. 007509938 (ďalej aj „staršia ochranná známka“) zapísanej pre služby v triedach 39, 42 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Na základe porovnania služieb zverejneného označenia a staršej ochrannej známky v triedach 39 a 43 bolo možné podľa namietateľa konštatovať ich zhodnosť a podobnosť a služby v triede 41 zverejneného označenia považoval namietateľ za služby súvisiace so službami namietateľa v triede 39.

Namietateľ sa ďalej v námietkach zaoberal porovnaním zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou z hľadiska vizuálneho, fonetického a sémantického. Uviedol, že obe označenia obsahujú zhodný slovný prvok „travel“, resp. „TRAVEL“, a teda sú z vizuálneho hľadiska podobné. Líšia sa v druhej časti slovnými prvkami „box.sk“, resp. „cube“, pričom koncová časť zverejneného označenia „sk“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Pri fonetickom hľadisku uviedol, že vzhľadom na prítomnosť zhodného prvku „travel“ a jeho výslovnosti na začiatku označení sú obe označenia výrazne podobné.

Zo sémantického hľadiska podľa namietateľa je možné považovať porovnávané označenia v podstate za zhodné, pretože sémantická zhoda v prvej časti porovnávaných označení „travel“ je samozrejماً aj pre slovenského spotrebiteľa kvôli predpokladanej určitej základnej úrovni vedomostí anglického jazyka a súčasný častý výskyt anglického slova „travel“ aj na území Slovenskej republiky. Z rovnakých dôvodov je

podľa namietateľa zrejme pre slovenských spotrebiteľov aj vysoká sémantická podobnosť druhej časti označení „box“ (krabica, škatuľa), resp. „CUBE“ (kocka).

Na základe uvedeného porovnania namietateľ konštatoval, že porovnávané označenia obsahujú prvky, ktoré z nich vytvárajú zo všetkých skúmaných hľadísk podobné až zhodné označenia a ich používaním pre služby v triedach 39, 41 a 43 by mohlo dochádzať u spotrebiteľa k mylnej zámene v osobe poskytovateľov uvedených služieb. Namietateľ poukázal na snahu prihlasovateľa napodobniť majiteľa staršej ochrannej známky pri označovaní rovnakých služieb aj grafickým vyobrazením kocky a ako dôkaz predložil vyobrazenie webovej stránky majiteľa staršej ochrannej známky a prihlasovateľa zverejneného označenia.

Na základe týchto skutočností namietateľ navrhol, aby úrad zverejnené označenie nezapísal do registra ochranných známk v rozsahu tried 39, 41 a 43.

Listom úradu z 24.8.2016 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 25.10.2016 uviedol, že zhodnosť alebo podobnosť porovnávaných označení nie je naplnená z dôvodu, že zverejnené označenie je koncipované vo forme internetovej domény najvyššej úrovne, teda „sk“, ktorá je vyhradená pre slovenský internet, a teda jeho časti „travelbox“ a „sk“ sú oddelené bodkou a staršia ochranná známka je koncipovaná ako jednoslovné označenie.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že z vizuálneho hľadiska sú rozdiely nielen v koncepcii, ale aj v dĺžke slova a v častiach nadväzujúcich na slovný prvok „travel“, resp. „TRAVEL“, a teda tieto odlišnosti nie je v nijakom prípade spôsobilá ovplyvniť ani zhodná slovná časť obsiahnutá v obidvoch označeniach na zhodnej pozícii. Slovná časť „travel“ alebo „TRAVEL“ je vo vzťahu k službám súvisiacich s cestovaním prvkom opisným s nedostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou a zvyšné časti označení sú v plnej miere vizuálne odlišné, a preto celkový vizuálny dojem označení je možné považovať za odlišný.

Pri fonetickom hľadisku prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie vyslovované ako „trevlboxeská“ a staršia ochranná známka ako „trevlkjúb“ dáva základ na posúdenie označení ako odlišných.

Prihlasovateľ pri sémantickom hľadisku zdôraznil, že porovnávané označenia majú základ v anglickom jazyku a posudzovanie ich významu sa vykonáva vo vzťahu k priemernému slovenskému spotrebiteľovi a slovnému prvku „travel“ z hľadiska jeho zaradenia do bežnej slovnej zásoby s priradením významu „cestovať, byť prepravovaný“.

Podľa názoru prihlasovateľa môže byť pre slovenského spotrebiteľa jazykovo blízky aj slovný prvok „box“ s významom „krabica, škatuľa“, čo predstavuje obal pevného tvaru slúžiaceho na prepravu a skladovanie rôznych predmetov a tovarov. Naopak slovný prvok „cube“ prihlasovateľ nepovažoval za slovo, ktoré by bolo možné zaradiť do bežnej slovnej zásoby priemerného spotrebiteľa, pretože sa vzťahuje na geometrický útvar „kocka“, resp. na matematickú funkciu „tretia mocnina“, a teda ide o odlišný význam od „krabice, škatule“. Preto zverejnené označenie má podľa prihlasovateľa vo svojej dominantnej časti „travelbox“ konkrétny význam „prepravná schránka, batožina“, kým staršia ochranná známka je skôr označením fantazijným. Preto z tohto hľadiska je možné považovať obe označenia za odlišné.

V dôsledku odlišného celkového dojmu porovnávaných označení prihlasovateľ vylúčil existenciu pravdepodobnosti zámeny na strane verejnosti a navrhol námietky v celom rozsahu zamietnuť.

Listom úradu z 22.2.2017 bolo účastníkom konania oznámené, že vzhľadom na skutočnosť, že predmetné námietky sa opierali o ochrannú známku EÚ č. 7509938, pri ktorej prebiehalo konanie o zrušení ochrannej známky, konanie o predmetných námietkach bude pokračovať až po ukončení konania o uvedenej ochrannej známke EÚ. Konanie o zrušení uvedenej staršej ochrannej známky bolo ukončené 17.1.2019 a ochranná známka EÚ č. 7509938 zostala v platnosti.

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

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

Namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení účinnom do 13. januára 2019 bol s účinnosťou od 14. januára 2019 zmenený a doplnený zákonom č. 291/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

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

Podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny 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 so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky „travelbox.sk“, číslo spisu POZ 1767-2015, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 20.8.2015 prihlasovateľom STAHL REISEN, spol. s r.o., 29. augusta 9, 036 01 Martin, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 1.4.2016 pre služby v triedach 35, 39, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Donvand Limited, Gullivers House, 27 Goswell Road, EC1M 7GT Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska je majiteľom ochrannej známky „TRAVELCUBE“ č. 007509938 s právom prednosti od 9.1.2009, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 39, 42 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

### **Porovnanie tovarov a služieb**

Námietkami boli napadnuté nasledovné služby zverejneného označenia:

**v triede 39** – „*preprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest*“,

**v triede 41** – „*výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť*“,

**v triede 43** – „*stravovacie služby; prechodné ubytovanie*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre služby:

**v triede 39** – „*transport, travel arrangement and reservation services; travel and tourist agency services; tour operator services; flight arrangement services; travel guide, escort and courier services; reservation services for transportation of passengers; luggage transportation services; passenger transportation services; vehicle rental services; vehicle transport services; tourist offices; arranging of tours; sightseeing and excursion arrangement services; organising passports and travel entry visas (travel agency services); travel consultation and information services; consultancy services relating to travel and holidays; the provision of the foregoing services and information relating thereto online from a computer database or the internet or via communications; information services relating to travel and travel services provided on-line; distribution of computer software relating to travel and holidays; travel chaperoning services*“ (služby v oblasti dopravy, organizovanie ciest a rezervácií; služby cestovných a turistických agentúr; prevádzkovanie zájazdov; služby zabezpečenia letu; sprievodcovské, eskortovacie a kuriérske služby; rezervačné služby pre prepravu pasažierov; doprava batožiny; dopravné služby cestujúcim; prenájom automobilov; služby prepravy

vozidiel; cestovné kancelárie; organizovanie exkurzií; služby zabezpečovania obhliadok a exkurzií; zabezpečovanie pasov a cestovných vstupných víz (služby cestovnej kancelárie); cestovné informačné a poradenské služby; konzultačné služby súvisiace s cestovaním a prázdninami; poskytovanie vyššie uvedených služieb a informácií prostredníctvom on-line počítačovej databázy alebo internetu alebo prostredníctvom telekomunikácie; informačné služby týkajúce sa cestovania a služby cestovného ruchu poskytované on-line; distribúcia počítačového softvéru súvisiaceho s cestovaním a dovolenkou; sprevádzanie turistov),

**v triede 42** – „*design and development of computer software relating to travel and holidays; computer software design relating to holidays and travel; rental of computer software relating to travel and holidays; the provision of the foregoing services and information relating thereto online from a computer database or the internet or via communications*“ ( navrhovanie a vývoj počítačového softvéru súvisiaceho s cestovaním a dovolenkou; navrhovanie počítačového softvéru súvisiaceho s cestovaním a dovolenkou; prenájom počítačového softvéru súvisiaceho s cestovaním a dovolenkou; poskytovanie vyššie uvedených služieb a informácií prostredníctvom on-line počítačovej databázy alebo internetu alebo prostredníctvom telekomunikácií),

**v triede 43** – „*arranging and providing accommodation; hotel reservation services; studies and research related to travel and holidays; holiday camp services; tourist houses; the provision of the foregoing services and information relating thereto online from computer database or the internet or via communications; information services relating to hotel reservations on-line*“ (zabezpečovanie a poskytovanie ubytovania; rezervácia hotelov; štúdie a výskum súvisiaci s cestovaním a dovolenkou; služby oddychovej osady/tábora; turistické ubytovne; poskytovanie vyššie uvedených služieb a informácií prostredníctvom on-line počítačovej databázy alebo internetu alebo prostredníctvom telekomunikácie; informačné služby v oblasti on-line rezervácie hotelov).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámery, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Prihlasovanú službu „*preprava*“ pre zverejnené označenie v triede 39 je možné hodnotiť ako zhodnú so zapísanými službami „*služby v oblasti dopravy, doprava batožiny, dopravné služby cestujúcim, služby prepravy vozidiel*“ pre staršiu ochrannú známku v tej istej triede, pretože svojim všeobecným definovaním zahŕňa aj bližšie určené už zapísané služby určené na prepravu alebo dopravu osôb, batožiny, či iných tovarov, resp. zabezpečovanie prepravy/dopravy rôzneho charakteru.

Služba zverejneného označenia v triede 39 „*organizovanie ciest*“ je zhodná so zapísanou službou staršej ochrannej známky „*organizovanie ciest*“ v tej istej triede.

Zostávajúce služby zverejneného označenia v triede 39 „*balenie a skladovanie tovaru*“ nemožno považovať za zhodné ani podobné so službami, ktoré sa týkajú „*dopravných služieb*“ alebo „*ich poskytovania prostredníctvom on-line počítačovej databázy alebo internetu alebo prostredníctvom telekomunikácií*“ zapísaných v tej istej triede pre staršiu ochrannú známku alebo so službami „*počítačového softvéru súvisiaceho s cestovaním a dovolenkou*“ zapísaných pre staršiu ochrannú známku v triede 42, ani so „*službami cestovných kancelárií a turistických agentúr*“ zapísaných pre staršiu ochrannú známku v triede 43. Uvedené služby nie sú rovnakého charakteru, ani povahy, a sú určené rozdielnej cieľovej skupine relevantných spotrebiteľov a majú aj rôznych poskytovateľov.

Prihlásené služby zverejneného označenia v triede 41 „*zábava; športová a kultúrna činnosť*“ možno považovať za súvisiace a vzájomne sa dopĺňajúce, tzn. podobné so službami staršej ochrannej známky v triede 39, a to „*služby cestovných a turistických agentúr, prevádzkovanie zájazdov, sprievodcovské služby; organizovanie exkurzií, služby zabezpečovania obhliadok a exkurzií, cestovné informačné a poradenské služby, konzultačné služby súvisiace s cestovaním a prázdninami*“. Všetky tieto služby s ohľadom na ich

charakter a účel, pochádzajúce od rovnakého poskytovateľa a určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti patria do segmentov, ktoré sú zdrojom zábavy a oddychu, môžu zahŕňať aj aktivity zo športovej či kultúrnej oblasti. Ich účelom je poskytnúť spotrebiteľom prevažne voľno časové aktivity rôzneho druhu.

Ako nepodobné so zapísanými službami pre staršiu ochrannú známku možno považovať prihlasované služby zverejneného označenia v triede 41 „*výchova; vzdelávanie*“. Nepodobnosť prihlasovaných služieb spočíva v rozdielnej povahe a účele, keďže sú na rozdiel od zapísaných služieb týkajúcich sa „*dopravných služieb, služieb cestovných a turistických agentúr, navrhovania a vývoja počítačového softvéru súvisiaceho s cestovaním a dovolenkou, zabezpečovania a poskytovania ubytovania*“ zamerané predovšetkým na výučbu, výchovné a vzdelávacie podujatia, t. j. napĺňajú odlišné potreby spotrebiteľov.

Obe prihlasované služby zverejneného označenia v triede 43 „*stravovacie služby; prechodné ubytovanie*“ možno vyhodnotiť ako zhodné, resp. podobné a priamo súvisiace so zapísanými službami pre staršiu ochrannú známku „*zabezpečovanie a poskytovanie ubytovania; rezervácia hotelov; služby oddychovej osady/tábora; turistické ubytovne*“ v rovnakej triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, keďže sa jednak zhodne týkajú zabezpečovania rôznych typov ubytovania, pričom takéto zariadenia zvyčajne zahŕňajú aj stravovacie služby, a teda sa môžu navzájom dopĺňať. Tieto služby sú teda určené na uspokojenie rovnakých potrieb od rovnakých poskytovateľov a sú zamerané na rovnaký okruh spotrebiteľov.

### Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1767-2015)

Staršia ochranná známka (EUTM č. 007509938)

travelbox.sk

TRAVELCUBE

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.

Pred samotným porovnaním označení je potrebné uviesť, že porovnávané označenia sú slovné pozostávajúce z malých, resp. veľkých písmen tlačenej abecedy štandardného písma, pričom obsahujú zhodnú časť slovného prvku „travel/TRAVEL“. Slovo „travel“ v preklade z anglického do slovenského jazyka znamená „cestovať“ resp. „cesta“. Vo vzťahu k prihlasovaným službám pre zverejnené označenie a zapísaným tovarom a službám pre staršie ochranné známky, ktoré sa týkajú dopravy, cestovania alebo súvisia s cestovaním, či poskytujú rôzne aktivity na trávenie voľného času, má opisný charakter a teda je bez rozlišovacej spôsobilosti.

**Z vizuálneho hľadiska** pri porovnaní oboch slovných označení je rozhodujúca ich skladba a usporiadanie slovných prvkov, ktoré sa na základe vnímania označenia zrakom zachovávajú v pamäti priemerného spotrebiteľa. Zverejnené označenie je tvorené slovnými prvkami „travelbox“ a „sk“ oddelenými bodkou a staršia ochranná známka je tvorená jedným slovným prvkom „TRAVELCUBE“. V porovnávaných označeniach existuje spoločný slovný prvok „travel“, ale je zřejmý rozdiel v zakončení „-box.sk“ zverejneného označenia a „-CUBE“ obsiahnutom v slovnom prvku staršej ochrannej známky. V prípade zverejneného označenia spotrebiteľ identifikuje tri slová „travel“, „box“ a „sk“. Vizuálne však prvé dve tvoria jeden dlhší výraz „travelbox“, ktorý je bodkou oddelený od posledného slova „sk“. Ide teda o tri slová, pričom celkovo zverejnené označenie obsahuje dvanásť za sebou idúcich znakov.

Staršia ochranná známka je tvorená jedným slovným prvkom pozostávajúcím z dvoch slov „TRAVEL“ a „CUBE“ napísaných spolu do jedného celku, a tak pôsobí dojmom, akoby pozostával z jedného slova tvoreného desiatimi písmenami. Na základe porovnania je možné konštatovať, že označenia sú vzhľadom na existujúce rozdiely len čiastočne vizuálne podobné, a to vzhľadom na obsiahnutý slovný prvok „travel/TRAVEL“ na ich začiatku.

**Z fonetického hľadiska** možno predpokladať, že zverejnené označenie bude spotrebiteľom so znalosťou anglického jazyka zvukovo realizované v zhode s jeho anglickou výslovnosťou, teda „trevlbox-dot-eskei“, prípadne „trevlboxeskei“. Staršia ochranná známka bude spotrebiteľom so znalosťou anglického jazyka zvukovo realizovaná v zhode s jej anglickou výslovnosťou, teda „trevlkjub“. V prípade zvukovej realizácie kolíznych označení v súlade so slovenskou výslovnosťou bude zverejnené označenie zvukovo realizované

ako „travelbox-bodka-eská“ prípadne „travelboxeská“ a staršia ochranná známka bude zvukovo realizovaná ako „travelcube“ príp. „travelkube“. Možno konštatovať, že aj napriek zhodnému zneniu počiatkovej časti slovných prvkov porovnávaných označení „trevl“ pri reprodukcii v súlade s anglickou výslovnosťou a „travel“ pri zvukovej realizácii v súlade so slovenskou výslovnosťou sú v kolíznych označeniach prítomné odlišné časti slovných prvkov, ktorým nemožno prisúdiť žiaden stupeň zvukovej podobnosti. Vo zverejnenom označení je časť slovného prvku „-box.sk“ zvukovo realizovaná v zhode s jej anglickou výslovnosťou „box-dot-eskei/boxeskei“ a v súlade so slovenskou výslovnosťou ako „boxeská/box-bodka-eská“. V staršej ochrannej známke je časť slovného prvku „-cube“ zvukovo realizovaná v súlade s anglickou výslovnosťou ako „kjub“ a v súlade so slovenskou výslovnosťou ako „cube/kube“. Na základe uvedených skutočností možno konštatovať len čiastočnú fonetickú podobnosť porovnávaných označení, založenú na zhodnej výslovnosti začiatkovej časti slovných prvkov „travel“.

**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 a služieb. Slovné prvky v oboch porovnávaných označeniach obsahujú časť „travel“, ktorá znamená v preklade z anglického do slovenského jazyka „cestovať“, resp. „cesta“. Pre slovenskú spotrebiteľskú verejnosť sa slovo „travel“ vžilo ako slovo spájajúce sa so službami cestovných kancelárií, organizovaním ciest, cestovaním a dopravou rôzneho charakteru a službami súvisiacimi s cestovaním. Slovný prvok „-box“ vníma bežný spotrebiteľ ako úložný priestor, krabicu, škatuľu a koncovku „-sk“ ako označenie internetovej domény, ktorá označuje poskytovateľa služieb na národnom trhu. Staršia ochranná známka má so zverejneným označením zhodnú časť slovného prvku „travel“, vnímanú významovo rovnako ako vo zverejnenom označení. V staršej ochrannej známke je prítomný aj prvok „cube“, ktorý v preklade z anglického do slovenského jazyka znamená „kocka“, pričom je potrebné uviesť, že nie každý slovenský spotrebiteľ bude rozumieť významu slova „cube“.

Na základe posúdenia sémantického hľadiska kolíznych označení je nutné uviesť, že významovo ich spája a istú mieru podobnosti vyvoláva spoločná časť označení „travel-“, ktorá ako už bolo uvedené, má opisný charakter a vo vzťahu ku kolíznymi tovarom a službám je bez rozlišovacej spôsobilosti. Významovo odlišné v porovnávaných označeniach sú ich časti slovných prvkov „-box.sk“/„-cube“ (krabica/kocka). Na základe uvedených skutočností je možné konštatovať len ich čiastočnú sémantickú podobnosť.

### **Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény**

Pravdepodobnosť zámény medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámény musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb. V predmetnom prípade príslušnú skupinu verejnosti tvorí vzhľadom na charakter námietkami dotknutých služieb široká spotrebiteľská verejnosť. Keďže kolízne služby prihlasované v triedach 39, 41 a 43 nie sú služby dennej spotreby, a môžu byť aj službami finančne náročnejšími, spotrebiteľ venuje zvýšenú pozornosť ich výberu.

K celkovému hodnoteniu podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky je potrebné uviesť, že z vizuálneho, fonetického aj sémantického hľadiska bola konštatovaná čiastočná miera podobnosti porovnávaných označení založená na prítomnosti zhodnej časti ich slovných prvkov „travel“. Znova je však potrebné zdôrazniť, že uvedený prvok je vo vzťahu k dotknutým službám zameraným na prepravu a cestovanie bez rozlišovacej spôsobilosti. Porovnávané označenia pritom obsahujú ďalšie prvky, ktoré sú

odlišné, sú to koncové časti slovných prvkov „-box.sk“ pri zverejnenom označení a „cube“ pri staršej ochrannej známke, ktoré ovplyvnia vnímanie označení zo všetkých skúmaných hľadísk, ako aj ich celkový dojem, ktorý vytvárajú v mysli spotrebiteľa. Spotrebiteľia vzhľadom na opisnú prvú časť označení budú práve rozdielnym časťami označení venovať dostatočnú pozornosť, a tak možno konštatovať, že spotrebiteľia ich dokážu od seba odlíšiť.

Na základe porovnania kolíznych služieb zapísaných pre staršiu ochrannú známku a prihlasovaných služieb pre zverejnené označenie je možné konštatovať, že časť z nich bola posúdená ako zhodná a podobná a časť z nich bola posúdená ako nepodobná. Zistená zhoda, resp. podobnosť porovnávaných služieb kolíznych označení nie je postačujúca na konštatovanie pravdepodobnosti zámeny, keďže boli kolízne označenia posúdené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska ako čiastočne podobné len na základe prvku, ktorý nemá rozlišovaciu spôsobilosť a celkovo možno hovoriť o ich dostatočnej rozdielnosti. Na základe všetkých uvedených skutočností a pri súčasnom zohľadnení zvýšenej miery pozornosti, ktorú spotrebiteľ dotknutým službám venuje je nutné konštatovať, že na strane spotrebiteľskej verejnosti nemožno predpokladať, aby dochádzalo k zámeně porovnávaných označení, resp. k vyvolaniu asociácie medzi nimi.

K tvrdeniam namietateľa o podobnosti označení ovplyvnenej predovšetkým použitím zhodného slovného prvku „travel“ a sémantickej podobnosti slovných prvkov „box“ (krabica, škatuľa) a „cube“ (kocka), je nutné uviesť, že úrad posúdil slovný prvok „travel“, ktorý je prítomný pri porovnávaných označeniach rovnakým spôsobom tak, že ide predovšetkým o slovný prvok, ktorý má opisný charakter a je vo vzťahu ku kolíznym službám, ktoré boli posúdené ako zhodné, resp. podobné, bez rozlišovacej spôsobilosti. Ďalej je nutné uviesť, že časti slovných prvkov kolíznych označení „-box“ a „-cube“ majú odlišnú sémantickú hodnotu. Význam slovného prvku „cube“ (kocka) predstavuje pravidelné geometrické teleso, resp. v prenesenom význame ako „mať všetko vybavené“, „mať to poruke“, t. j. v jednej kocke a je odlišný od slovného prvku „box“ (krabica, škatuľa), ktorý môže predstavovať fyzický predmet, produkt rôznych tvarov, určený na ukladanie, skladovanie vecí.

Namietateľ na základe predložených listinných dôkazov ďalej poukázal na snahu prihlasovateľa napodobniť na trhu označenie majiteľa staršej ochrannej známky pri poskytovaní rovnakých služieb. V kompetencii úradu však nie je takéto skutočnosti, týkajúce sa napr. nekalosúťažného konania, posudzovať. V súvislosti s predmetným konaním o námietkach úrad posudzuje výlučne pravdepodobnosť zámeny označení, a to v takej podobe, v akej sú zapísané, prípadne zverejnené v príslušných registroch.

Posúdenie podobnosti zverejneného označenia so staršou ochrannou známku teda nevedie ku konštatovaniu existencie pravdepodobnosti ich zámeny na strane spotrebiteľskej verejnosti. Odlišnosti medzi označeniami (skladba slovných prvkov a ich odlišné časti) spočívajú v prvkoch, ktoré sa vo veľkej miere podieľajú na vytváraní celkového dojmu vyvolaného porovnávanými označeniami, ktoré dokáže spotrebiteľ odlíšiť.

Vzhľadom na skutočnosť, že zákonné podmienky námietkového dôvodu uplatneného podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov nie sú naplnené, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová  
riaditeľka  
odboru sporových konaní

Doručiť:

JUDr. Romana Záthurecká  
Kláry Jarunkovej 4  
974 01 Banská Bystrica 1

inventá Patentová a známková kancelária s. r. o.  
Palisády 50  
811 06 Bratislava 1