



Banská Bystrica 21. 6. 2019

POZ 5135-2015/II-59-2019


## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 31. mája 2016 namietateľom The Travelers Indemnity Company, One Tower Square, Hartford, Connecticut 06183, Spojené štáty americké, v konaní zastúpeným spoločnosťou ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária, Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 5135-2015/N-68-2016/Gas z 26. apríla 2016 o zamietnutí námietok proti zápisu obrazového označenia, č. spisu POZ 5135-2015, do registra ochranných známk, prihlasovateľa Finportal, a. s., Pribinova 4, 811 09 Bratislava, v konaní zastúpeného AKWH Legal, s. r. o., Miletičova 1, 821 08 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 5135-2015/N-68-2016/Gas z 26. apríla 2016 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 5135-2015/N-68-2016/Gas z 26. apríla 2016 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) boli v zmysle § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach zamietnuté

námietky proti zápisu obrazového označenia „“, č. spisu POZ 5135-2015 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), do registra ochranných známk. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých prihlásených tovarov a služieb, uplatnil podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Ich podanie odôvodnil tým, že prihlásené označenie je podobné obrazovej ochrannej známke Európskej únie č. 5841291 (ďalej „prvá staršia ochranná známka“), obrazovej ochrannej známke Európskej únie č. 6724801 (ďalej „druhá staršia ochranná známka“) a slovnej ochrannej známke Európskej únie č. 7061039 „IT'S BETTER UNDER THE UMBRELLA“ (ďalej „tretia staršia ochranná známka“ a spolu s prvou a druhou staršou ochrannou známkou ďalej aj „staršie ochranné známky“), ktorých je majiteľom a ktoré majú skoršie právo prednosti a sú zapísané pre zhodné a podobné tovary a služby. Namietateľ argumentoval aj tým, že vzhľadom k tomu, že 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 prihláseného označenia.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že na strane spotrebiteľskej verejnosti nebude dochádzať k zámene porovnávaných označení ani k vyvolaniu asociácie medzi nimi. Zistené odlišnosti medzi porovnávanými označeniami podľa prvostupňového orgánu umožňujú spotrebiteľovi spoľahlivo odlíšiť prihlásené 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 porovnávaných označení.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom nesúhlasil s prvostupňovým rozhodnutím. Uviedol, že nesúhlasí s posúdením nárokováných služieb v triede 35 a časti nárokováných služieb v triedach 36 a 41 ako nepodobných s tovarmi a službami starších ochranných známk, s porovnaním kolíznych označení (konkrétne nesúhlasil s ich porovnaním z vizuálneho a sémantického hľadiska), ako ani s celkovým posúdením pravdepodobnosti ich zámény. Namietateľ konštatoval, že považuje všetky nárokované tovary a služby prihláseného označenia za zhodné alebo podobné s tovarmi a službami starších ochranných známk a porovnávané označenia za podobné z jednotlivých hľadísk. Rovnako zastal názor, že medzi kolíznymi označeniami existuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti, pričom poukázal na to, že za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie.

K porovnaniu tovarov a služieb namietateľ uviedol, že prihlásené označenie spolu s nárokovými tovarmi a službami vytvára jeden nedeliteľný celok. Porovnanie tovarov a služieb by preto podľa jeho názoru malo byť vykonané berúc do úvahy dané označenie. V tejto súvislosti uviedol, že pri analýze vyobrazenia prihláseného označenia, najmä jeho slovných prvkov „najpoistenie.sk“ a „porovnanie a uzatvorenie poistenia online“, je na prvý pohľad zrejmé, že nárokované tovary a služby prihláseného označenia sú zamerané výhradne na oblasť poisťovníctva. Predmetné slovné prvky priamo informujú spotrebiteľa, že takto označené tovary a služby sa týkajú iba úzkej oblasti poisťovníctva a príbuzných finančných služieb. Prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že predmetné opisné slovné prvky prihláseného označenia poskytujú jednoznačnú informáciu o charaktere alebo zameraní nárokováných tovarov a služieb a spôsobe ich poskytovania.

S ohľadom na uvedené namietateľ poznamenal, že označovanie tovarov a služieb, ktoré nesúvisia s poisťovacími službami prihláseným označením by mohlo klamať spotrebiteľskú verejnosť o ich povahe. Podľa namietateľa všetky nárokované služby v triedach 35, 36 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb majú súvis s oblasťou poisťovníctva alebo financií a sú podobné s tovarmi a službami starších ochranných známk minimálne v nízkej miere.

V tejto súvislosti namietateľ podotkol, že ak neexistuje spojitosť alebo väzba medzi nárokovými službami v triedach 35, 36 a 41 so službami v oblasti poisťovníctva alebo príbuznej finančnej oblasti, je to dôvod na zamietnutie napadnutej prihlášky ochrannej známky z úradnej moci v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 506/2009 Z. z. ochranných známkach, pretože prihlásené označenie môže klamať verejnosť o povahe tovarov a služieb.

Čo sa týka porovnania prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami, namietateľ vyslovil nesúhlas s výsledkom ich vizuálneho porovnania vykonaného prvostupňovým orgánom. Poukázal na skutočnosť, že všetky porovnávané označenia obsahujú zhodný dištingtívny motív – vyobrazenie dáždika, ktorý vyvoláva podobný vizuálny vnem prihláseného označenia a starších ochranných známk, a tým porovnávané označenia zjednocuje.

Namietateľ poukázal aj na Spoločné oznámenie o spoločnom postupe – relatívne dôvody zamietnutia – pravdepodobnosť zámény (vplyv prvkov, ktoré nemajú žiadnu alebo majú nízku rozlišovaciu spôsobilosť) z 2. októbra 2014 (ďalej „Spoločné oznámenie“) a na niektoré zásady, ktoré sa podľa tohto oznámenia uplatňujú pri hodnotení pravdepodobnosti zámény označení. Podľa názoru namietateľa zo spoločných zásad porovnávania označení a posudzovania pravdepodobnosti zámény vyplýva, že prvky s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti a prvky bez rozlišovacej spôsobilosti majú v podstate bezvýznamný vplyv na posúdenie pravdepodobnosti zámény. Zhoda v takýchto prvkoch v zásade nevedie k pravdepodobnosti zámény. Podľa namietateľa uvedený princíp platí aj opačne: rozdiel medzi porovnávanými označeniami spočívajúci v prvkoch bez rozlišovacej spôsobilosti nezamedzuje a nezabraňuje existencii pravdepodobnosti zámény.

Namietateľ vyjadril presvedčenie, že slovné prvky prihláseného označenia sú prvkami bez rozlišovacej spôsobilosti. Stylizovaná úprava predmetných slovných prvkov a pridanie farby nie sú takého charakteru, ktorý by zabezpečoval týmto slovným prvkom aspoň minimálny stupeň rozlišovacej spôsobilosti. Použité slovné prvky prihláseného označenia majú charakter propagačného alebo marketingového odkazu, ktorý nebude vnímaný spotrebiteľskou verejnosťou ako označenie pôvodu tovarov alebo služieb. Namietateľ zastával názor, že prvostupňový orgán pochybil, keď priznal slovným prvkom prihláseného označenia nízky

stupeň rozlišovacej spôsobilosti a následne posudzoval podobnosť označení a pravdepodobnosť zámenny na základe takéhoto zistenia. Podľa namietateľa slovné prvky prihláseného označenia nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť, a preto je ich význam pri porovnaní kolíznych označení a posúdení pravdepodobnosti zámenny zanedbateľný.

K vizuálnemu a sémantickému porovnaniu namietateľ uviedol, že vyobrazenie dáždника v prihlásenom označení nemá iba druhoradý význam a ani nie je doplnkom vyobrazenej štylizovanej postavy muža tak, ako to uviedol prvostupňový orgán. Podľa jeho názoru vyobrazenie dáždника je dominantným prvkom starších ochranných známk (najmä prvej staršej ochrannej známky) a rovnako dominantným prvkom prihláseného označenia, keďže vizuálne vnímanie vyobrazenia mužskej postavy nie je nadradené alebo výraznejšie ako vnímanie vyobrazenia dáždника v prihlásenom označení. Staršie ochranné známky zobrazujú a chránia vyobrazenie otvoreného dáždника, pričom vyobrazenie otvoreného dáždника je reprodukované a zahrnuté aj do prihláseného označenia. Vyobrazenie dáždника je v prihlásenom označení ľahko a jednoznačne identifikovateľné ako samostatný prvok, keďže je úplne odlišnej (rovnako výraznej) farby ako vyobrazenie mužskej postavy. Podľa namietateľa dáždnik ako predmet netvorí s mužskou postavou nedeliteľný celok. Postava muža používa dáždnik (keďže dáždnik drží v ruke mierne nad hlavou), z čoho podľa jeho názoru vyplýva použitie rovnakého známkového motívu v porovnávaných označeniach.

Namietateľ takisto nesúhlasil so stanoviskom prvostupňového orgánu, že vyobrazenie prihláseného označenia je komplexnejšie, čím sa v porovnaní so staršími ochrannými známkami vytvára odlišný vizuálny dojem. Podľa namietateľa slovné prvky prihláseného označenia nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť a jeho obrazový dištinktívny prvok nie je natoľko zložitý alebo komplexný, aby sa evidentne líšil od starších ochranných známk.

Čo sa týka sémantického hľadiska, namietateľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu, že porovnávané označenia sú nositeľmi odlišných konceptov. Na základe skutočnosti, že do kompozície prihláseného označenia je začlenený rovnaký dištinktívny obrazový prvok ako je tomu v prípade starších ochranných známk, pričom tento obrazový prvok má v prihlásenom označení rovnako dominantné a samostatné postavenie ako obrazový prvok postavy muža, nie je možné podľa namietateľa konštatovať, že prihlásené označenie sa od starších ochranných známk odlišuje zo sémantického hľadiska. Obrazový prvok postavy muža neposúva vnímanie prihláseného označenia ako celku do odlišnej polohy, pretože zo sémantického hľadiska vyobrazenie mužskej postavy predstavuje spokojného (usmievajúceho sa) zákazníka, ktorý sa chráni dáždnikom.

Čo sa týka celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámenny, namietateľ zastával názor, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí nesprávne aplikoval tzv. kompenzačný princíp. Zdôraznil, že porovnávané označenia sú podobné z vizuálneho a sémantického hľadiska. V rámci zhodnotenia pravdepodobnosti zámenny je v predmetnom prípade podľa neho potrebné zohľadniť ako rozhodujúce kritérium uplatnenie rovnakého dištinktívneho obrazového motívu – otvoreného dáždника – tak v prihlásenom označení, ako aj v starších ochranných známkach. Tento motív si vo všetkých porovnávaných označeniach spotrebiteľ všimne kvôli jeho nezvyčajnému spojeniu s kolíznymi tovarmi a službami. Podľa namietateľa odlišnosti medzi porovnávanými označeniami nie sú dostatočné na ich jednoznačné odlišenie a vylúčenie pravdepodobnosti zámenny, vrátane pravdepodobnosti asociácie. Spotrebiteľia v oblasti poisťovníctva a v oblasti súvisiacich tovarov a služieb, ktorí sa stretnú s prihláseným označením, ktoré obsahuje rovnaký známkový motív ako staršie ochranné známky, teda motív „otvoreného dáždника“, sa podľa namietateľa môžu mylne domnievať, že výrobky alebo služby označené takýmto označením pochádzajú, sú odsúhlasené alebo podporované namietateľom. Keďže namietateľ je majiteľom viacerých ochranných známk tvoriacich známkový rad založený na jednotiacom obrazovom prvku „otvoreného dáždника“, je rozlišovacia spôsobilosť starších ochranných známk vyššia. Existencia mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti porovnávaných označení je založená v tomto prípade na skutočnosti, že prevzatý obrazový prvok otvoreného dáždника zaujíma v prihlásenom označení samostatné a rovnako dominantné postavenie ako obrazový prvok mužskej postavy.

Na základe uvedených skutočností namietateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil tak, že námietkam vyhovie a napadnutú prihlášku ochrannej známky v celom rozsahu zamietne.

Prihlasovateľ sa vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 29. septembra 2016 stotožnil s napadnutým rozhodnutím a vyjadril presvedčenie, že prihlásené označenie je spôsobilé odlíšiť takto označované nárokové tovary a služby od tovarov a služieb starších ochranných známk.

Prihlasovateľ za správne označil podrobné porovnanie tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami starších ochranných známk uvedených v napadnutom rozhodnutí. Nesúhlasil s konštatovaním namietateľa, že prípadná neexistencia spojitosti alebo väzby medzi nárokovanými službami v triedach 35, 36 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb so službami v oblasti poisťovníctva alebo príbuznej finančnej oblasti je dôvod na zamietnutie napadnutej prihlášky ochrannej známky v zmysle § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. V tejto súvislosti poznamenal, že samotná trieda 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb obsahuje služby z oblasti poisťovníctva. Služby v triede 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb síce nepredstavujú dominantný predmet podnikania prihlasovateľa, avšak spotrebiteľská verejnosť je stotožnená s činnosťou prihlasovateľa a jemu podobných podnikateľských subjektov, ktorí služby zaradené v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb poskytujú aj bez priameho pripojenia na triedu 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, najmä z dôvodu inovatívneho využitia internetového priestoru na nimi prevádzkovaných portáloch.

Pokiaľ ide o porovnanie kolíznych označení, prihlasovateľ poukázal na svoje vyjadrenie k podaným námietkam, v ktorom analyzoval jednotlivé zložky prihláseného označenia z vizuálneho hľadiska, pričom dospel k záveru, že prihlásené označenie obsahuje vlastné dominantné rozlišovacie prvky. Z vizuálneho hľadiska je už na prvý pohľad zrejmý rozdiel medzi prihláseným označením a každou zo starších ochranných známk. Podľa prihlasovateľa bežná spotrebiteľská verejnosť nebude asociovať služby prihlasovateľa so službami namietateľa len na základe použitia motívu otvoreného dáždika, ktorý sa pomerne štandardne a často využíva najmä v rámci reklamy smerovanej na spotrebiteľov využívajúcich služby triedy 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, keďže dáždik je metaforicky vhodným predmetom ochrany osoby pred neočakávanou poistnou udalosťou a pred neočakávaným počasím.

Zároveň prihlasovateľ opätovne argumentoval tým, že ak by sa pri vizuálnom porovnávaní obrazových prvkov vychádzalo z tvrdení namietateľa, namietateľ by okamihom registrácie prvej a druhej staršej ochrannej známky nadobudol výlučné a pomerne široké právo duševného vlastníctva ku všetkým grafickým objektom znázorňujúcim otvorený dáždik alebo otvorený slnečník v spojitosti s triedou tovarov a služieb 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Takéto nárokovanie si určitého grafického prvku však v záujme zachovania slobody a rôznorodosti autorskej tvorby v rámci práva duševného vlastníctva nie je prípustné. Samotná existencia klasifikačnej triedy viedenského triedenia 10.3.1, resp. 10.3.4 vyjadruje skutočnosť, že obrazový prvok „dáždik“ predstavuje určitý všeobecný grafický objekt, ktorý môže byť vyjadrený vo viacerých vizuálne odlišných formách a môže tvoriť ochranné známky viacerých osôb, a to zapísané aj pre rovnakú triedu tovarov a služieb medzinárodného triedenia, ak je označenie ako celok spôsobilé rozlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby bez existencie pravdepodobnosti zámery na strane verejnosti.

V nadväznosti na uvedené prihlasovateľ konštatoval, že v prípade prihláseného označenia a starších ochranných známk sa grafický prvok „dáždik“ na prvý pohľad značne vizuálne líši, pričom prihlásené označenie, ktoré predstavuje farebné označenie, je navyše obohatené o ďalšie, rovnako dominantné grafické prvky, a to postavu muža, široký úsmev, kravatu či okuliare. Ani jeden z týchto grafických prvkov nie je podľa prihlasovateľa dominantnejší nad ostatnými, čo bolo zároveň jeho cieľom.

K porovnaniu prihláseného označenia a starších ochranných známk z fonetického a sémantického hľadiska prihlasovateľ uviedol, že predmetné označenia možno považovať za natoľko odlišné, že aj po hlbšej obsahovej analýze je prakticky nemožné vykonať ich akékoľvek relevantné porovnanie.

Vychádzajúc z týchto skutočností prihlasovateľ zastával názor, že v predmetnom prípade na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti neexistuje pravdepodobnosť zámery prihláseného označenia a starších ochranných známk.

S ohľadom na uvedené prihlasovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) preskúmal

napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

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

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov konania na jednej strane.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach [ktorý s účinnosťou od 14. januára 2019 nahradil § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, v zmysle ktorého boli uplatnené námietky, a ktorý upravuje uplatnený námietkový dôvod] označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra 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 § 54b ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Prihláška obrazovej ochrannej známky, číslo spisu POZ 5135-2015, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 10. marca 2015 prihlasovateľom Finportal, a. s., Pribinova 4, 811 09 Bratislava, a zverejnená vo vestníku úradu 2. júna 2015 pre tovary „*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 9, „*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 16 a služby „*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 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“ v triede 35, „*úrazové poistenie; platenie splátok; poisťovníctvo; bankovníctvo; zriaďovanie fondov; kapitálové investície; garancie, záruky, kaucie; zmenárenské služby; vydávanie cestovných šekov; klíring (bezhotovostné účtovanie 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 36, „akadémie (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 41 a „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“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Námietky sa týkali všetkých tovarov a služieb prihláseného označenia.

Vyjadrenie prihláseného označenia:



Namietateľ, The Travelers Indemnity Company, One Tower Square, Hartford, Connecticut 06183, Spojené štáty americké, je majiteľom:

- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 5841291 s právom prednosti od 18. apríla 2007, zapísanej pre služby „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 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) v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (prvá staršia ochranná známka);

vyjadrenie prvej staršej ochrannej známky:



- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 6724801 s právom prednosti od 4. marca 2008, zapísanej pre tovary „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; sťahuteľné publikácie v elektronickej podobe poskytované online prostredníctvom internetu a iných interaktívnych elektronických platforiem; počítačový hardvér a softvér) v triede 9, „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 16 a služby „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 36 a „*education; providing of training; providing training programs in the field of insurance*“ (vzdelávanie; poskytovanie odbornej prípravy; poskytovanie výcvikových programov v oblasti poistenia) v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (druhá staršia ochranná známka);

vyjadrenie druhej staršej ochrannej známky:



- slovej ochrannej známky EÚ „IT’S BETTER UNDER THE UMBRELLA“ č. 7061039 s dátumom priority od 1. júla 2008, zapísanej pre služby „*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) v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (tretia staršia ochranná známka).

V zmysle § 1a ods. 3 vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení vyhlášky č. 332/2018 Z. z., ochranná známka obsahujúca neobvyklé znaky, štylizáciu alebo rozloženie, grafické prvky alebo farby vrátane ochranných známkov tvorených výlučne obrazovými prvkami alebo kombináciou slovných prvkov a obrazových prvkov predstavuje obrazovú ochrannú známku. Vzhľadom na uvedené, napriek tomu, že prihlásené označenie bolo pôvodne prihlásené ako kombinovaná ochranná známka, v súlade s citovaným ustanovením sa považuje za obrazovú ochrannú známku. Rovnako aj druhú staršiu ochrannú známku je potrebné považovať za obrazovú ochrannú známku.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že namietateľ spochybnil porovnanie tovarov a služieb (a to posúdenie všetkých nárokových služieb v triede 35 a časti nárokových služieb v triedach 36 a 41, ktoré boli vyhodnotené ako nepodobné s tovarmi a službami starších ochranných známk), ako aj posúdenie podobnosti kolíznych označení z vizuálneho a sémantického hľadiska. Namietateľ nesúhlasil s konštatovaním prvostupňového orgánu, že na strane spotrebiteľskej verejnosti nie je predpoklad, že môže dochádzať k zámene porovnávaných označení, resp. k vyvolaniu asociácie medzi nimi. Zdôraznil, že všetky porovnávané označenia obsahujú zhodný dištinkatívny motív – vyobrazenie dáždnika, ktorý je dominantným prvkom starších ochranných známk, ako aj prihláseného označenia. Prvostupňový orgán podľa namietateľa pochybil, keď priznal slovným prvkom prihláseného označenia nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti, pretože tieto podľa namietateľa nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť a ich význam pri porovnaní kolíznych označení a posúdení pravdepodobnosti zámery je preto zanedbateľný. Namietateľ zastal názor, že vzhľadom na to, že je majiteľom viacerých ochranných známkov tvoriacich známkový rad založený na jednotiacom obrazovom prvku „otvoreného dáždnika“, rozlišovacia spôsobilosť starších ochranných známk je vyššia.

Orgán rozhodujúci o rozklade úvodom konštatuje, že pravdepodobnosť zámery v zmysle § 7 písm. a) bod 2. [predtým § 7 písm. a)] zákona o ochranných známkach znamená riziko, že priemerný spotrebiteľ si tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami v obchode priamo zamení, prípadne môže byť uvedený do

omylu, že tovary alebo služby označené prihláseným označením a staršou ochrannou známkou pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény musia byť porovnávané označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámény preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý posudzované označenia vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy ich dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť kolíznych tovarov a služieb a tiež vzájomnú previazanosť medzi zhodnosťou alebo podobnosťou porovnávaných označení a zhodnosťou alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény je tiež potrebné zobrať do úvahy skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ nemá vždy možnosť priameho porovnania označení alebo ochranných známk a v zásade nemá čas podrobne sa venovať ich jednotlivým prvkom, ale musí sa spoliehať na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchová v pamäti. Takisto je potrebné zohľadniť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa mení v závislosti od kategórie dotknutých tovarov alebo služieb.

Pokiaľ ide o charakter jednotlivých prvkov označení a stupeň ich rozlišovacej spôsobilosti, v rámci komplexného posúdenia pravdepodobnosti zámény označení je potrebné zohľadniť predovšetkým skutočné vlastnosti jednotlivých prvkov s ohľadom na to, či tieto prvky majú alebo nemajú opisnú povahu vo vzťahu k dotknutým tovarom alebo službám. Vo všeobecnosti platí, že prvkom s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, prípadne prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti spotrebiteľ venuje menšiu pozornosť v porovnaní s inými, dištinktívnymi prvkami, ktoré mu umožnia okamžite identifikovať obchodný pôvod príslušných tovarov alebo služieb.

Z prvostupňového rozhodnutia vyplýva, že pri porovnaní tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami starších ochranných známk prvostupňový orgán zohľadnil všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi a službami, predovšetkým ich povahu, určenie, účel používania, distribučné kanály, ich konkurenčný alebo doplnujúci vzťah, ako aj kritérium relevantného spotrebiteľa, ktorému sú takto označené tovary a služby určené. Na základe uvedeného prvostupňový orgán dospel k nasledovným záverom.

Nárokované tovary v triede 9 a 16 prihláseného označenia boli prvostupňovým orgánom posúdené ako zhodné a/alebo podobné s tovarmi v rovnakej triede druhej staršej ochrannej známky. Zároveň prvostupňový orgán konštatoval, že všetky nárokované tovary prihláseného označenia v triedach 9 a 16 sa zreteľne líšia od služieb, pre ktoré sú zapísané prvá a tretia staršia ochranná známka.

Nárokované služby prihláseného označenia v triede 35 sa podľa prvostupňového orgánu zásadne líšia od tovarov a služieb zapísaných pre staršie ochranné známky.

Nárokované služby prihláseného označenia v triede 36 z oblasti poistenia, a to „*úrazové poistenie; poistno-technické služby (štatistika); sprostredkovanie poistenia; poisťovníctvo; uzatváranie poisťiek proti požiaru; zdravotné poistenie; životné poistenie; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; informácie o poistení*“ boli prvostupňovým orgánom posúdené ako zhodné a/alebo podobné s okruhom poisťovacích služieb všetkých troch starších ochranných známk v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Ďalšie nárokované služby prihláseného označenia v triede 36 (finančné služby a služby z oblasti bankovníctva či peňažníctva), konkrétne „*platenie splátok; sprostredkovanie (maklérstvo); úverové agentúry; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; 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; 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*“ boli prvostupňovým orgánom posúdené ako zhodné a/alebo podobné so všeobecnou, širokou kategóriou služieb druhej staršej ochrannej známky v triede 36 „*finančné záležitosti; peňažné záležitosti; finančné služby; informačné a poradenské služby týkajúce sa všetkého uvedeného*“. Zároveň prvostupňový orgán konštatoval podobnosť



uvedených nárokovaných služieb aj so službami zapísanými v triede 36 pre prvú a tretiu staršiu ochrannú známku.

Nárokované služby prihláseného označenia „*realitné kancelárie*“ v triede 36 boli prvostupňovým orgánom posúdené ako nepodobné so službami starších ochranných známk v triede 36. V tejto súvislosti prvostupňový orgán uviedol, že spotrebiteľia jasne rozlišujú služby realitného sprostredkovateľa od služieb finančných a poisťovacích inštitúcií. Zároveň konštatoval, že uvedené nárokované služby nie sú podobné ani s tovarmi a službami zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku v triedach 9, 16 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pretože sa líšia svojou povahou, účelom, spôsobom použitia, ako aj výrobcami či poskytovateľmi.

Ďalej prvostupňový orgán konštatoval, že nárokované služby prihláseného označenia v triede 41 „*akadémie (vzdelávanie); korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vzdelávanie; školenia*“ sú zhodné a/alebo podobné so službami druhej staršej ochrannej známky „*vzdelávanie; poskytovanie odbornej prípravy; poskytovanie výcvikových programov v oblasti poistenia*“ rovnakej triedy. Takisto konštatoval, že nárokované služby prihláseného označenia v triede 41 „*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; stiahnuteľné publikácie v elektronickej podobe poskytované online prostredníctvom internetu a iných interaktívnych elektronických platforiem*“. Napokon nárokované služby prihláseného označenia v triede 41 „*organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie seminárov*“ považoval za nepodobné s tovarmi a službami všetkých troch starších ochranných známk. Všetky nárokované služby prihláseného označenia v triede 41 sa podľa prvostupňového orgánu zreteľne líšia od služieb prvej a tretej staršej ochrannej známky, ktoré sú zapísané výlučne pre služby v triede 36 (z oblasti poisťovníctva).

Nárokované služby prihláseného označenia 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; hostovanie na počítačových stránkach; inštalácia počítačového softvéru*“ sú podľa prvostupňového orgánu podobné s tovarmi druhej staršej ochrannej známky v triede 9 „*počítačový hardvér a softvér*“. Tieto nárokované služby však boli posúdené ako odlišné od poisťovacích služieb prvej a tretej staršej ochrannej známky.

Ako už bolo uvedené vyššie, namietateľ v podanom rozklade nesúhlasil s posúdením podobnosti všetkých nárokovaných služieb v triede 35 a časti nárokovaných služieb v triedach 36 a 41, ktoré boli vyhodnotené ako nepodobné so všetkými tovarmi a službami starších ochranných známk. To znamená, že namietateľ sa nestotožnil so záverom prvostupňového orgánu, že všetky služby prihláseného označenia v triede 35, služby „*realitné kancelárie*“ v triede 36 a služby prihláseného označenia „*organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie seminárov*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú nepodobné s tovarmi a službami zapísanými pre staršie ochranné známky. Namietateľ v tejto súvislosti uviedol, že prihlásené označenie spolu s nárokovanými tovarmi a službami vytvárajú jeden nedeliteľný celok. Pri analýze vyobrazenia prihláseného označenia najmä slovných výrazov „*najpoistenie.sk*“ a „*porovnanie a uzatvorenie poistenia online*“, je podľa jeho názoru na prvý pohľad zrejmé, že nárokované tovary a služby prihláseného označenia sú zamerané výhradne na oblasť poisťovníctva. Vyjadril presvedčenie, že predmetné opisné slovné prvky prihláseného označenia poskytujú jednoznačnú informáciu o charaktere alebo zameraní nárokovaných tovarov a služieb a spôsobe ich poskytovania. Uviedol, že ťažiskovými a najdôležitejšími službami, ktoré poskytuje prihlasovateľ a namietateľ, sú poisťovacie služby v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom zostávajúce triedy tovarov a služieb porovnávaných označení majú vo vzťahu k hlavným poisťovacím službám len pomocný alebo podporný charakter a budú poskytované v úzkom spojení s oblasťou poisťovníctva.

Keďže závery prvostupňového orgánu týkajúce sa posúdenia ostatných nárokovaných tovarov a služieb namietateľ v podanom rozklade nespochybnil, orgán rozhodujúci o rozklade sa týmto posúdením nebude bližšie zaoberať a bude vychádzať z vyššie uvedených záverov prvostupňového orgánu o ich zhodnosti alebo podobnosti s tovarmi a službami druhej staršej ochrannej známky, resp. aj so službami ostatných starších ochranných známk (v prípade nárokovaných služieb v triede 36, okrem služieb „*realitné kancelárie*“).

Čo sa týka preskúmania porovnania tovarov a služieb prvostupňovým orgánom v časti, kde tento v napadnutom rozhodnutí nekonštatoval zhodu a ani podobnosť so žiadnymi tovarmi alebo službami starších ochranných známk, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. V prvom rade poukazuje na to, že porovnanie tovarov a služieb sa musí vykonať na základe znenia jednotlivých položiek zoznamu tovarov a služieb a musí sa uskutočniť bez ohľadu na kolízne označenia. Orgán rozhodujúci o rozklade odmieta názor namietateľa, že pri porovnaní tovarov a služieb je potrebné zobrať do úvahy význam slovných prvkov prihláseného označenia, ktoré podľa neho poskytujú jednoznačnú informáciu o charaktere alebo zameraní nárokovaných tovarov a služieb a spôsobe ich poskytovania. Takýto postup nevychádza z ustálenej praxe posudzovania tovarov a služieb kolíznych označení.

Pokiaľ ide o samotné porovnanie nárokovaných služieb 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 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*“ s tovarmi a službami starších ochranných známk, orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s názorom prvostupňového orgánu, že cieľom všetkých uvedených nárokovaných služieb je podporiť alebo pomôcť iným podnikom uskutočňovať alebo zlepšovať ich podnikanie. 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. Medzi nárokovanými službami v triede 35 sú aj reklamné služby poskytujúce asistenciu v oblasti predaja výrobkov a služieb prostredníctvom ich propagovania alebo v oblasti posilňovania pozície zákazníka na trhu a získavania konkurenčnej výhody prostredníctvom reklamy. Orgán rozhodujúci o rozklade s ohľadom na uvedené konštatuje, že účelom týchto služieb je zlepšiť produktivitu, zvýšiť podiel na trhu, vyrovnáť sa s konkurenciou, komunikovať s verejnosťou, vykonávať marketing, skúmať spotrebiteľské trendy, uviesť na trh nové výrobky, vytvoriť firemnú identitu atď. Tieto služby sa vzhľadom na uvedenú povahu, účel a obvyklých poskytovateľov odlišujú od tovarov a služieb starších ochranných známk, ktorých povaha, účel a poskytovatelia sú odlišní. Staršie ochranné známky sú totiž zapísané pre tovary a služby, ktoré možno zjednodušene charakterizovať ako elektronické publikácie a počítačový hardvér a softvér v triede 9; papierenské výrobky, tlačoviny, papiernický tovar, vzdelávacie a učebné potreby (okrem prístrojov) v triede 16; poisťovacie a finančné služby a peňažné záležitosti v triede 36; služby v oblasti vzdelávania a vyučovania v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Predmetné porovnávané tovary a služby majú, okrem odlišnej povahy a účelu, odlišné aj distribučné kanály, ich poskytovateľmi sú subjekty z odlišných oblastí. Orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že predmetné porovnávané tovary a služby nie sú podobné.

Pokiaľ ide o porovnanie služieb prihláseného označenia „*realitné kancelárie*“ v triede 36 s tovarmi a službami starších ochranných známk, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Ako v napadnutom rozhodnutí poznamenal aj prvostupňový orgán, služby prihláseného označenia v triede 36, „*realitné kancelárie*“ zahŕňajú správu nehnuteľností, sprostredkovanie kúpy alebo prenájmu 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. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti konštatuje, že nárokované služby „*realitné kancelárie*“ v triede 36 sa odlišujú povahou a účelom od služieb starších ochranných známk v oblasti poisťovníctva v triede 36. Iba samotná skutočnosť, že k zakúpeniu nehnuteľností môže byť potrebné poistenie nehnuteľnosti, nie je postačujúca na to, aby sa príslušná skupina verejnosti domnievala, že tieto služby majú rovnakého poskytovateľa alebo sú vzájomne prepojené. Orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že aj keď sú poisťovacie služby dôležité pri nadobudnutí či užívaní nehnuteľností, spotrebiteľia nebudú pripisovať zodpovednosť za tieto služby realitnej kancelárii. Navyše je zrejmé, že realitné služby sa v zásade neposkytujú na rovnakých miestach ako služby v oblasti poisťovníctva. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí so záverom prvostupňového orgánu o nepodobnosti služby uvedenej

v napadnutej prihláške ochrannej známky „*realitné kancelárie*“ v triede 36 so službami starších ochranných známk v oblasti poisťovníctva v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že nárokované služby „*realitné kancelárie*“ v triede 36 sa takisto zreteľne líšia od ostatných služieb, pre ktoré je zapísaná druhá staršia ochranná známka v triede 36 (finančné služby a peňažné záležitosti), pretože je zrejmé, že uvedené služby majú odlišný účel, zodpovednosť za tieto služby nesú iné spoločnosti a spotrebiteľ neočakáva, že ich bude poskytovať ten istý subjekt.

Nárokované služby „*realitné kancelárie*“ v triede 36 sa odlišujú aj od tovarov a služieb v triedach 9, 16 a 41, pre ktoré je zapísaná druhá staršia ochranná známka [zjednodušene ide o elektronické publikácie a počítačový hardvér a softvér v triede 9; papierenské výrobky, tlačoviny, papiernický tovar, vzdelávacie a učebné potreby (okrem prístrojov) v triede 16; služby v oblasti vzdelávania a vyučovania v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb]. Tieto porovnávané tovary a služby majú tiež odlišnú povahu a účel, ako aj odlišných výrobcov či poskytovateľov.

Čo sa týka porovnania nárokovaných služieb prihláseného označenia „*organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie seminárov*“ v triede 41 s tovarmi a službami starších ochranných známk, ktoré prvostupňový orgán nepovažoval za zhodné ani podobné, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť nasledovné. Účelom konferencií a kongresov je prerokovanie určitých otázok (napr. politických), prípadne výmena výsledkov ľudského poznania z rôznych oblastí. Obdobne podstatou seminárov sú série prednášok s diskusiami a pripomienkami poslucháčov. S uvedenými službami úzko súvisia aj kultúrne a vzdelávacie výstavy, ktorých účelom je oboznámiť verejnosť s určitou problematikou (napr. z oblasti vedy a techniky) formou informačných panelov, fotografií či umeleckých diel. Účelom služieb druhej staršej ochrannej známky v triede 41 „*vzdelávanie; poskytovanie odbornej prípravy; poskytovanie výcvikových programov v oblasti poistenia*“ je odovzdávať skupine ľudí vedomosti, zručnosti, skúsenosti a kompetencie z určitej oblasti. Z uvedeného je zrejmé, že v prípade služieb prihláseného označenia „*organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie seminárov*“ v triede 41 a služieb druhej staršej ochrannej známky „*vzdelávanie; poskytovanie odbornej prípravy; poskytovanie výcvikových programov v oblasti poistenia*“ v rovnakej triede ide o služby, ktoré majú rovnaký účel, t. j. zvyšovanie vedomostí, skúseností a povedomia z určitej oblasti, výsledkom čoho je vyšší stupeň, resp. úroveň vzdelania alebo lepšie zorientovanie sa v danej problematike. Takisto obvyklí poskytovatelia porovnávaných služieb sú rovnakí. Z uvedeného dôvodu orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu zastáva názor, že predmetné služby je potrebné považovať za vysoko podobné. Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej konštatuje, že uvedené nárokované služby prihláseného označenia a ostatné tovary a služby starších ochranných známk (v triedach 9, 16 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb) nie sú podobné, pretože sa líšia svojou povahou, účelom, spotrebiteľskou verejnosťou, ako aj poskytovateľmi.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade porovnanie služieb prihláseného označenia v triedach 35, 36 a 41 s tovarmi a službami starších ochranných známk, ktoré bolo spochybnené podaným rozkladom, uzatvára konštatovaním, že všetky nárokované služby prihláseného označenia v triede 35 a „*realitné kancelárie*“ v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú nepodobné s tovarmi a službami starších ochranných známk. Na rozdiel od prvostupňového orgánu však orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že služby prihláseného označenia „*organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie seminárov*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb predstavujú služby podobné so službami druhej staršej ochrannej známky „*vzdelávanie; poskytovanie odbornej prípravy; poskytovanie výcvikových programov v oblasti poistenia*“ v rovnakej triede.

Namietateľ ďalej argumentoval tým, že ak neexistuje spojitosť alebo väzba medzi nárokovanými službami v triedach 35, 36 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a službami v oblasti poisťovníctva alebo príbuznej finančnej oblasti, je to dôvod na zamietnutie napadnutej prihlášky ochrannej známky z úradnej moci v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g) zákona ochranných známkach, pretože prihlásené označenie môže klamať verejnosť o povahe tovarov a služieb.

K uvedenému orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že účelom konania o námietkach uplatnených v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach je posúdiť, či v danom prípade možno konštatovať existenciu pravdepodobnosti zámeny, teda, či v danom prípade existuje riziko, že priemerný

spotrebiteľ si tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami v obchode priamo zamení, prípadne môže byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené prihláseným označením a staršími ochrannými známkami pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Predmetom prebiehajúceho námietkového konania teda nie je posudzovanie klamlivosti prihláseného označenia ako takého, t. j. či obsahuje prvky, ktoré vyvolávajú nesprávnu predstavu o podstate tovarov alebo služieb, o ich vlastnostiach či zložení a pod. Táto otázka bola predmetom samostatného posúdenia v prieskume vykonanom ex offio úradom pred zverejnením napadnutej prihlášky ochrannej známky, pričom úrad dospel k záveru, že zápisná výluka v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g) zákona ochranných známkach v predmetnom prípade nebola naplnená. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti pripomína, že pre posúdenie klamlivosti označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známok je rozhodujúcou otázkou potenciálna, ale zároveň reálna možnosť uvedenia spotrebiteľa do omylu. Posúdenie tejto otázky nijako nesúvisí s posúdením podobnosti tovarov a služieb, ako podmienky pre konštatovanie pravdepodobnosti zámery, ktorá sa posudzuje na základe kritérií, ako sú povaha, účel, spôsob použitia, komplementárny/konkurenčný charakter, distribučné kanály, obvyklí poskytovatelia či okruh spotrebiteľskej verejnosti porovnávaných tovarov a služieb.

V súvislosti s posúdením ďalšej podmienky uplatneného námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, podmienky zhodnosti alebo podobnosti kolíznych označení, orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán uvádza, že v tomto prípade je predmetom porovnania farebné označenie pozostávajúce z postavy muža s dáždnikom a slovných výrazov „najpoistenie.sk“ a „porovnanie a uzatvorenie poistenia online“. Muž je vyobrazený v oranžovej a modrej farbe a dáždnik v dvoch odtieňoch modrej farby. Slovný prvok „najpoistenie.sk“ je v kombinácii modrej a oranžovej farby a slovné prvky „porovnanie a uzatvorenie poistenia online“ sú modrej farby. Prvá staršia ochranná známka je tvorená vyobrazením otvoreného dáždника čiernej farby, druhá staršia ochranná známka pozostáva zo slovného prvku „TRAVELERS“ napísaného štandardným, mierne nakloneným písmom, za ktorým nasleduje vyobrazenie otvoreného dáždника čiernej farby zhodné s prvou staršou ochrannou známkou. Tretia staršia ochranná známka je tvorená slovnými prvkami „IT'S BETTER UNDER UMBRELLA“ bez akejkoľvek úpravy.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti ďalej konštatuje, že slovné prvky prihláseného označenia „najpoistenie.sk“ a „porovnanie a uzatvorenie poistenia online“ nemajú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám, pretože slovný prvok „najpoistenie“ má pochvalný a opisný charakter – informuje o tom, že pod prihláseným označením je poskytované „poistenie najvyššej kvality“, resp. „najlepšie/výborné poistenie“ a na základe prípony „.sk“ je zrejmé, že tovary a služby označené prihláseným označením sú poskytované online. Slovné prvky „porovnanie a uzatvorenie poistenia online“ majú tiež opisný charakter vo vzťahu k tovarom a službám prihlasovateľa, pretože tiež charakterizujú druh a spôsob ich poskytovania.

Druhá staršia ochranná známka obsahuje slovný prvok „TRAVELERS“, ktorý predstavuje slovo anglického jazyka. V preklade z anglického do slovenského jazyka má toto slovo význam „cestujúci, cestovatelia“. Vo vzťahu k časti spotrebiteľskej verejnosti, ktorá bude tomuto slovnému prvku rozumieť, je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade potrebné zobrať do úvahy nízku rozlišovaciu spôsobilosť aj tohto slovného prvku, vzhľadom na to, že naznačuje zameranie tovarov a služieb na cestovateľov (bude vnímaný vo význame, že ide o tovary a služby určené na zabezpečenie či spríjemnenie cestovania). Orgán rozhodujúci o rozklade však zastáva názor, že presný význam tohto prvku bude známy len časti spotrebiteľskej verejnosti. Zvyšná časť verejnosti si tento slovný prvok buď spojí s významom „cestovanie“, vzhľadom na časté používanie anglického slova „travel“ v súvislosti s cestovaním aj na Slovensku, a preto ho bude tiež vnímať ako prvok s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou (poukazujúci na súvis tovarov a služieb s cestovaním), prípadne tomuto prvku nebude rozumieť a bude ho vnímať ako prvok s priemernou rozlišovacou spôsobilosťou.

Rozlišovaciu spôsobilosť jednotlivých prvkov posudzovaných označení je potrebné zohľadniť pri posúdení pravdepodobnosti zámery, resp. aj pri posúdení podobnosti označení. Z napadnutého rozhodnutia je zrejmé, že prvostupňový orgán zohľadnil vplyv slabej rozlišovacej spôsobilosti spomínaných prvkov – tejto otázke sa venoval pri posúdení podobnosti označení zo sémantického hľadiska. Relevanciou nedostatočnej rozlišovacej spôsobilosti slovných prvkov prihláseného označenia v nadväznosti na vizuálne posúdenie kolíznych označení, resp. posúdenie pravdepodobnosti ich zámery sa prvostupňový orgán zaoberal v reakcii na argumenty namietateľa v závere napadnutého rozhodnutia.

Pokiaľ ide o samotné porovnanie kolíznych označení z jednotlivých hľadísk, k posúdeniu ich podobnosti z vizuálneho hľadiska prvostupňový orgán uviedol, že v prípade prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky je na prvý pohľad zrejмый rozdiel spočívajúci v prítomnosti odlišných obrazových a slovných prvkov v prihlásenom označení a v jeho výraznej farebnosti v porovnaní s prvou staršou ochrannou známkou, ktorú predstavuje jednoduché stvárnenie dáždника. Prvostupňový orgán poukázal na to, že aj keď je motív dáždника obsiahnutý v oboch týchto porovnávaných označeniach, vyobrazenie tohto motívu sa v nich evidentne líši (poukázal konkrétne na zakomponovanie tohto motívu do vyobrazenia štylizovanej postavy a na jeho farebnosť v prihlásenom označení, zatiaľ čo v prípade prvej staršej ochrannej známky ide o jediný prvok). Prihlásené označenie v porovnaní s druhou staršou ochrannou známkou podľa prvostupňového orgánu takisto preukazuje rad zrejmych vizuálnych odlišností. Aj tu prvostupňový orgán poukázal na to, že dáždnik je v prihlásenom označení súčasťou farebného obrazového prvku stvárňujúceho postavu muža držiaceho dáždnik, kým v druhej staršej ochrannej známke je dáždnik samostatným prvkom. V prihlásenom označení je obrazový prvok (postava muža držiaceho dáždnik) umiestnený na prvej pozícii a je nasledovaný niekoľkými farebnými slovnými prvkami, v druhej staršej ochrannej známke vyobrazeniu dáždnika slovný prvok predchádza. Navyše slovné výrazy prihláseného označenia „najpoistenie.sk“, „porovnanie a uzatvorenie poistenia online“ a slovný prvok „TRAVELERS“ druhej staršej ochrannej známky sú vizuálne odlišné. Prihlásené označenie sa podľa prvostupňového orgánu takisto vizuálne zreteľne odlišuje od tretej staršej ochrannej známky, ktorá je slovná a je tvorená prvkami, z ktorých žiaden sa nenachádza v prihlásenom označení a naopak, slovné či obrazové prvky prihláseného označenia nie sú prítomné v tretej staršej ochrannej známke. Prvostupňový orgán vizuálne porovnanie prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami uzavrel konštatovaním nepatrnej podobnosti prihláseného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou a vizuálnej odlišnosti s treťou staršou ochrannou známkou. V závere napadnutého rozhodnutia prvostupňový orgán v reakcii na argument namietateľa ohľadne nedostatočnej rozlišovacej spôsobilosti slovných prvkov prihláseného označenia zdôraznil, že aj keď možno predpokladať, že v prípade prihláseného označenia sa pozornosť spotrebiteľskej verejnosti sústreďuje na jeho prvý prvok, ktorým je obrazový prvok, aj tento sa dostatočne vizuálne líši od obrazového prvku tvoriaceho prvú staršiu ochrannú známku či obsiahnutého v druhej staršej ochrannej známke, resp. od prvkov tretej staršej ochrannej známky. Spotrebiteľská verejnosť podľa prvostupňového orgánu bez problémov postrehne vizuálne odlišnosti porovnávaných označení.

Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade z vyobrazení prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky je na prvý pohľad zrejмый, že i napriek použitiu motívu dáždника v porovnávaných označeniach ide o vizuálne výrazne odlišné označenia. Vizuálny vnem prihláseného označenia ovplyvňuje predovšetkým štylizovaná postavička muža s kravatou a okuliarmi držiaca dáždnik vo vyhotovení modrej a oranžovej farby, ktorá sa nachádza v prihlásenom označení na prvom mieste a je dištinkčným prvkom prihláseného označenia. Vizuálny vnem však vďaka ploche, ktorú zaberajú, a grafickej úprave značne ovplyvňujú tiež slovné prvky „najpoistenie.sk“ a „porovnanie a uzatvorenie poistenia online“, ktoré sú umiestnené pod sebou, sú rozdielnej veľkosti, a navyše sú tiež v dvojfarebnom vyhotovení, s použitím modrej a oranžovej farby. Uvedené platí aj napriek tomu, že tieto slovné prvky, sami osebe, sú prvkami bez rozlišovacej spôsobilosti. Vo všeobecnosti totiž platí, že v prípade, že určité prvky označenia sú bez rozlišovacej spôsobilosti, spotrebiteľ, okrem toho, že venuje väčšiu pozornosť ostatným prvkom označenia, vníma tiež jeho celkovú kompozíciu a grafickú úpravu, ktorá v prípade prihláseného označenia upúta jeho pozornosť a ktorú uvedené slovné prvky nepochybne spoluvytvárajú. Vizuálny vnem prihláseného označenia teda spočíva v jeho celkovom stvárnení, vychádzajúc zo spojenia jednotlivých prvkov, ako slovných, tak aj obrazových, a príslušných farieb, ktoré vizuálnu odlišnosť prihláseného označenia v porovnaní s prvou staršou ochrannou známkou výrazne umocňujú (prvá staršia ochranná známka je čiernobiela). Celková koncepcia všetkých prvkov tvoriacich prihlásené označenie zanechá u spotrebiteľa úplne iný vizuálny vnem v porovnaní s prvou staršou ochrannou známkou, ktorá pozostáva iba zo samotného otvoreného dáždника v čiernobielym prevedení. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že prihlásené označenie je s prvou staršou ochrannou známkou vizuálne podobné len vo veľmi nízkej miere, a to len na základe použitia obrazového prvku otvoreného dáždника.

Čo sa týka vizuálneho porovnania prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky, ktorá navyše v porovnaní s prvou staršou ochrannou známkou obsahuje aj slovný prvok „TRAVELERS“ napísaný štandardným, mierne nakloneným písmom, za ktorým nasleduje vyobrazenie len o málo väčšieho dáždника, všetko v čiernobielym prevedení, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v tomto prípade sú vizuálne rozdiely ešte výraznejšie ako v predchádzajúcom prípade. Vyplýva to zo skutočnosti, že slovný prvok „TRAVELERS“ je dominantným prvkom v druhej staršej ochrannej známke, a preto vo veľkej miere

ovplyvní jej vizuálny vnem, a to aj v prípade, že ho bude spotrebiteľ vnímať ako prvok staršej ochrannej známky s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou či bez rozlišovacej spôsobilosti. Vizuálny vnem prihláseného označenia, tak ako už bolo konštatované vyššie, ovplyvnia grafický prvok štylizovanej postavičky muža s kravatou a okuliarmi, držiaceho dáždňik, rozmiestnenie slovných prvkov, ich úprava, použité farby a celková kompozícia označenia. Na základe uvedeného možno konštatovať, že prihlásené označenie je s druhou staršou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska podobné v ešte menšej miere ako s prvou staršou ochrannou známkou, pričom zistená podobnosť je aj v tomto prípade daná len použitím motívu otvoreného dáždňika.

V prípade vizuálneho porovnania prihláseného označenia a tretej staršej ochrannej známky nie je možné konštatovať žiadnu zhodu ani podobnosť, či už v slovných alebo obrazových prvkoch týchto porovnávaných označení. Prihlásené označenie v porovnaní s treťou staršou ochrannou známkou ako celok pôsobí úplne odlišným vizuálnym dojmom, a preto tieto označenia nemožno považovať za vizuálne podobné.

V súvislosti s argumentom namietateľa, že pri porovnaní označení je podstatná skutočnosť, že slovné prvky prihláseného označenia nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Hoci slovné prvky prihláseného označenia pôsobia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám opisným dojmom, nie je možné úplne ignorovať ich vplyv na vizuálny vnem prihláseného označenia. Spotrebiteľ podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade pri vizuálnom vnímaní prihláseného označenia nevytesní úplne vplyv týchto prvkov, ktoré takisto majú určité usporiadanie, veľkosť a sú vyhotovené v rovnakých farbách ako štylizovaná postavička. Nemožno preto považovať za správne vizuálne porovnanie prihláseného označenia a starších ochranných známk vykonané namietateľom, ktorý sa zamerlal len na obraz dáždňika, resp. postavičky s dáždňikom. Je potrebné pamätať na to, že každé označenie sa musí posudzovať ako celok. Ak v niektorom označení aj je obsiahnutý prvok, ktorý je možné samostatne považovať za menej dištinkatívny, resp. opisný, automaticky to neznamená, že v spojení s ďalšími prvkami (slovnými alebo obrazovými) nemá žiaden vplyv na posúdenie celkového vizuálneho vnemu, a preto je nutné ho z daného posúdenia vynechať, tak ako to urobil namietateľ. Aj tieto opisné prvky, resp. prvky s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou ovplyvňujú vizuálny vnem svojím umiestnením v označení, veľkosťou, usporiadaním a farebnosťou.

V súvislosti s porovnaním kolíznych označení z fonetického hľadiska prvostupňový orgán uviedol, že vzhľadom na to, že 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 prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou z tohto hľadiska. Porovnanie zvukovej realizácie prihláseného označenia a druhej a tretej staršej ochrannej známky podľa prvostupňového orgánu vedie ku konštatovaniu ich fonetickej nepodobnosti, keďže reprodukciu slovných výrazov „najpoistenie.sk“, „porovnanie a uzatvorenie poistenia online“ vs. „TRAVELERS“ či „IT'S BETTER UNDER THE UMBRELLA“ nemožno prisúdiť žiadny stupeň zvukovej podobnosti.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa s uvedenými závermi porovnania prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami z fonetického hľadiska stotožňuje, pričom uvádza, že namietateľ v rozklade tieto závery ani nijako nespochybnil.

Pokiaľ ide o sémantické porovnanie, prvostupňový orgán konštatoval, že napriek nízkej rozlišovacej spôsobilosti slovných prvkov prihláseného označenia a obsiahnutiu dáždňika v jeho obrazovom prvku s priemerným stupňom rozlišovacej spôsobilosti nedochádza k jeho významovej previazanosti s prvou staršou ochrannou známkou. Uvedené odôvodnil tým, že zatiaľ čo v prihlásenom označení obrazový prvok dáždňika je len doplnkom vyobrazenej štylizovanej postavy muža, ktorý drží dáždňik, prvá staršia ochranná známka je tvorená vyobrazením samotného dáždňika. Rovnaký záver vyslovil prvostupňový orgán aj pri sémantickom porovnaní prihláseného označenia s druhou staršou ochrannou známkou, keďže slovné prvky označení nesú úplne odlišný význam a obrazové prvky budú vnímané ako dáždňik (v druhej staršej ochrannej známke) a muž držiaci dáždňik v prihlásenom označení. V súvislosti s porovnaním prihláseného označenia s treťou staršou ochrannou známkou zo sémantického hľadiska prvostupňový orgán uviedol, že uvedené porovnávané označenia ako celky sú nositeľmi rozdielnych informácií. Hoci časť verejnosti porozumie slovným prvkom tvoriacim tretiu staršiu ochrannú známku, podľa prvostupňového orgánu je nepravdepodobné, aby si zároveň táto časť verejnosti uvedomila, že v staršej ochrannej známke je slovný prvok označujúci dáždňik a v prihlásenom označení je dáždňik vyobrazený ako súčasť obrazového prvku tohto označenia a po takejto detailnej analýze si vytvorila významovú súvislosť medzi týmito

porovnávanými označeniami. Pokiaľ ide o časť verejnosti, ktorá neporozumie významu slovných prvkov tretej staršej ochrannej známky, aj v takomto prípade prvostupňový orgán podobnosť medzi prihláseným označením a treťou staršou ochrannou známkou zo sémantického hľadiska vylúčil.

Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade bežný spotrebiteľ bude vnímať slovné spojenie prihláseného označenia „najpoistenie“ vo význame „poistenie najvyššej kvality“, resp. „najlepšie/výborné poistenie“ a príponu „sk“ ako odkaz, že tovary a služby prihláseného označenia sú poskytované online. Ďalšie slovné prvky prihláseného označenia „porovnanie a uzatvorenie poistenia online“, ako bolo uvedené, poskytujú rovnako informáciu o druhu a spôsobe poskytovania tovarov a služieb prihlasovateľa. Obrazový prvok prihláseného označenia bude spotrebiteľom vnímaný ako „muž s dáždnikom“. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že vzhľadom na to, že slovné prvky prihláseného označenia majú opisný charakter vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám a navyše sú aj pochvalného charakteru, a teda sami osebe nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, nemôžu mať rozhodujúci vplyv na posúdenie podobnosti prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami zo sémantického hľadiska. Rozlišovaciu spôsobilosť prihlásenému označeniu dodáva grafická úprava (vrátane použitia farieb), vzájomné usporiadanie jednotlivých prvkov a obsiahnutie obrazového prvku v podobe štylizovanej postavy muža s dáždnikom. Zo sémantického hľadiska bude preto v prihlásenom označení rozhodujúci obrazový prvok – štylizovaná postavička muža. Orgán rozhodujúci o rozklade zároveň zastáva názor, že táto bude spotrebiteľmi vnímaná ako vyobrazenie spokojného usmiateho muža, pričom dáždnik, rovnako ako kravatu a okuliare, budú tieto vnímať iba ako doplnky jeho vzhľadu. Prvá staršia ochranná známka bude relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou vnímaná ako vyobrazenie otvoreného dáždnika. Porovnaním prihláseného označenia (obsahujúceho vyobrazenie spokojného usmiateho muža, ktorý má dáždnik, podobne ako kravatu a okuliare, len ako doplnok jeho vzhľadu), s prvou staršou ochrannou známkou, ktorú predstavuje iba vyobrazenie dáždnika, je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade potrebné dospieť k záveru, že tieto nie sú významovo podobné.

Druhá staršia ochranná známka obsahuje rovnaký obrazový prvok dáždnika ako prvá staršia ochranná známka a navyše obsahuje slovný prvok „TRAVELERS“, ktorý pochádza z anglickej slovnice zásoby. Ide o slovo, ktoré sa používa vo význame „cestujúci“, „cestovatelia“ – súvisí s ľuďmi, ktorí cestujú, potulujú sa, vyhľadávajú nové miesta a zážitky. Ako bolo uvedené už vyššie, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že presný význam tohto prvku bude známy len časti spotrebiteľskej verejnosti, avšak aj ostatní spotrebiteľia si tento slovný prvok môžu spojiť s významom „cestovanie“, vzhľadom na časté používanie anglického slova „travel“ v súvislosti s cestovaním aj na Slovensku. V oboch uvedených prípadoch bude spotrebiteľ vnímať uvedený slovný prvok ako opisný alebo aspoň navádzajúci vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je zapísaná druhá staršia ochranná známka, a teda ako prvok s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou. Uvedený slovný prvok preto vo vzťahu k týmto spotrebiteľom nemôže rozhodujúcim spôsobom ovplyvňovať posúdenie podobnosti prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky z významového hľadiska. Vo vzťahu k časti verejnosti, ktorá si uvedený slovný prvok nespojí so žiadnym významom, je potrebné konštatovať, že tento prvok neovplyvní posúdenie významovej podobnosti. V každom prípade bude teda aj v druhej staršej ochrannej známke zohrávať významnú rolu vyobrazenie dáždnika. Prihlásené označenie bude pritom vnímané, ako bolo opísané vyššie – predovšetkým ako zobrazujúce spokojného usmiateho muža. Na základe uvedeného je dôvodné konštatovať, že prihlásené označenie bude vnímané s odlišným významom aj v porovnaní s druhou staršou ochrannou známkou, a preto tieto tiež nie sú zo sémantického hľadiska podobné.

Tretia staršia ochranná známka je tvorená sloganom v anglickom jazyku „IT'S BETTER UNDER THE UMBRELLA“, ktorému časť spotrebiteľskej verejnosti, ktorá ovláda anglický jazyk, porozumie a bude ho vnímať vo význame „je lepšie pod dáždnikom“. Pre zvyšnú časť verejnosti, ktorá neovláda anglický jazyk, ide o spojenie slov bez zrejme významu. Čo sa týka porovnania prihláseného označenia s treťou staršou ochrannou známkou zo sémantického hľadiska, vo vzťahu k verejnosti, ktorá bude rozumieť sloganu tvoriacemu tretiu staršiu ochrannú známku, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že obe porovnávané označenia vyvolajú v mysli spotrebiteľa odlišný vnem, pretože v prvom prípade je dáždnik len súčasťou, doplnkom postavičky muža, podobne ako kravata či okuliare, a v druhom prípade je slovný prvok „dáždnik“ súčasťou sloganu, ktorý celkovo má úplne iný význam a vyvoláva iné predstavy. Pokiaľ spotrebiteľ tretej staršej ochrannej známky nebude vedieť priradiť žiaden význam, pretože nebude rozumieť tejto anglickej vete, je tiež vylúčené, aby si vytvoril medzi označeniami nejakú významovú spojitosť. Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že prihlásené označenie nie je zo sémantického hľadiska podobné ani s treťou staršou ochrannou známkou.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej uvádza, že na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom, ako bolo uvedené aj v napadnutom rozhodnutí, priemerný spotrebiteľ sa má považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, pričom miera jeho pozornosti sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

S ohľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb relevantnou verejnosťou je v posudzovanom prípade široká alebo odborná verejnosť. Orgán rozhodujúci o rozklade zdieľa názor prvostupňového orgánu, ktorý v napadnutom rozhodnutí uviedol, že tovary a služby, ktoré boli vyhodnotené ako zhodné a podobné, t. j. tovary a služby z finančnej a vzdelávacej oblasti a tiež z oblasti IT technológií, sú finančne náročnejšie, mnohé z nich sú zaväzujúce na dlhšie časové obdobie a predstavujú určité finančné riziko pre spotrebiteľa. Vnímanie takýchto tovarov a služieb nebýva z pohľadu priemerného spotrebiteľa povrchné, a preto je dôvodné konštatovať, že spotrebiteľ bude dotknutým tovarom a službám venovať vyššiu mieru pozornosti. Na doplnenie možno uviesť, že namietateľ posúdenie relevantného spotrebiteľa a mieru jeho pozornosti, ktorú bude venovať dotknutým tovarom a službám, v podanom rozklade nenapadol.

Pokiaľ ide o celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámeny orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že pri porovnaní prihláseného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou bolo zistené, že tieto nie sú podobné z fonetického hľadiska (porovnanie prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky z tohto hľadiska nebolo možné vykonať) a ani zo sémantického hľadiska, pričom aj z vizuálneho hľadiska bola zistená ich podobnosť len vo veľmi nízkej miere. Čo sa týka posúdenia podobnosti prihláseného označenia a tretej staršej ochrannej známky, toto bolo uzavreté konštatovaním ich nepodobnosti zo všetkých troch posudzovaných hľadísk (vizuálneho, fonetického a aj sémantického). Uvedené závery so zohľadnením relevantného spotrebiteľa (široká alebo odborná verejnosť) a miery pozornosti, ktorú bude venovať kolíznym tovarom a službám (vyššia miera pozornosti), nevedú ku konštatovaniu existencie pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení, a to ani v prípade ich použitia na zhodných alebo podobných tovaroch a službách. Orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s názorom prvostupňového orgánu, že celkový dojem z prihláseného označenia je v porovnaní so staršími ochrannými známkami dostatočne odlišný, a preto spotrebiteľ dokáže prihlásené označenie od starších ochranných známok bezpečne odlišiť. Orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom zastáva názor, že v predmetnom prípade nie je možné konštatovať ani pravdepodobnosť asociácie medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami, pretože aj napriek tomu, že prihlásené označenie obsahuje prvok dáždника, ktorý sa nachádza aj v starších ochranných známkach, v prihlásenom označení je tento v odlišnej grafickej úprave ako v prvej a druhej staršej ochrannej známke a je začlenený do obrazového prvku postavičky muža, a teda nejde o rovnaký prvok, ktorý by mohol vyvolávať vznik asociácie. Spomínaná grafická úprava, ako aj umiestnenie dáždника v rámci celkovej kompozície v prihlásenom označení narúšajú možný vznik mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti prihláseného označenia s prvou alebo druhou staršou ochrannou známkou. Predstava o vzájomnej spojitosti nebude vznikať ani v prípade prihláseného označenia a tretej staršej ochrannej známky, pretože tu je pojem dáždник vyjadrený v podobe slovného prvku a je súčasťou sloganu, ktorému navyše spotrebiteľia nemusia rozumieť, zatiaľ čo v prihlásenom označení, ako bolo uvedené, je doplnkom postavičky v rámci obrazového prvku prihláseného označenia. Len skutočnosť, že v porovnávaných označeniach sa vyskytuje dáždник, ktorý je však vyjadrený či zobrazený odlišným spôsobom a je súčasťou odlišnej kompozície, nemôže stačiť na konštatovanie pravdepodobnosti vzniku mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti posudzovaných označení. Spotrebiteľská verejnosť sa podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nebude domnievať, že tovary a služby označené prihláseným označením môžu pochádzať od namietateľa, resp., že prihlásené označenie je ďalším označením namietateľa.

Čo sa týka tvrdenia namietateľa, že jeho staršie ochranné známky vytvárajú známkový rad, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Sériu ochranných známok, resp. známkový rad musia tvoriť najmenej tri ochranné známky, ktoré vykazujú vlastnosti, vďaka ktorým ich možno považovať za súčasť jednej série. Namietateľ sa v námietkach síce odvolal na tri staršie ochranné známky, tieto však podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade neutvárajú sériu, resp. známkový rad. Hoci nemožno poprieť, že všetky tri staršie ochranné známky obsahujú prvok „dáždник“, je potrebné aj v tejto súvislosti poukázať na skutočnosť, že v prvej staršej ochrannej známke je tento vyjadrený v obrazovej podobe a je jej jediným prvkom, v druhej staršej ochrannej známke, v ktorej je tiež vyjadrený v rovnakej obrazovej podobe, mu predchádza slovný prvok „TRAVELERS“ a v tretej staršej ochrannej známke sa tento prvok vyskytuje v podobe slovného prvku „UMBRELLA“ v zoskupení s ďalšími slovnými prvkami vytvárajúcimi slogan. V prípade týchto označení teda nie je možné jednoznačne nájsť jednotiaci prvok, ktorý je v označeniach predstavujúcich staršie ochranné známky rovnako zobrazený a umiestnený na rovnakej pozícii a na základe ktorého by bolo možné



hovorí o sérii ochranných známk. Na doplnenie možno uviesť, že podmienkou uplatnenia známkového radu je tiež predloženie dôkazov o používaní jednotlivých ochranných známk tvoriacich sériu zo strany ich majiteľa, pričom namietateľ nedoložil dôkazy o používaní uvedených ochranných známk na trhu. Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že odvolávanie sa namietateľa na známkový rad je v preskúmanom prípade nedôvodné.

Namietateľ v odôvodnení rozkladu argumentoval tiež tým, že prvostupňový orgán nevzal do úvahy skutočnosť, že slovné prvky „najpoistenie.sk“ a „porovnanie a uzatvorenie poistenia online“ sú jednoznačne opisné a nedištingtívne, na základe čoho nesprávne vyhodnotil podobnosť porovnávaných označení z jednotlivých hľadísk, ako aj celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámeny. V tejto súvislosti sa v odôvodnení rozkladu odvolal na Spoločné oznámenie, podľa ktorého platí, že ak sa porovnávané označenia zhodujú v prvku s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti, pri posúdení pravdepodobnosti zámeny je potrebné zamerať sa na vplyv nezhodujúcich sa prvkov na celkový dojem označení. Na základe uvedeného podľa namietateľa platí, že ani rozdiel medzi porovnávanými označeniami spočívajúci v prvkoch bez rozlišovacej spôsobilosti nezamedzuje a nezabraňuje existencii pravdepodobnosti zámeny.

V súvislosti s uvedenou argumentáciou namietateľa orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na zásadu, podľa ktorej sa pri hodnotení pravdepodobnosti zámeny a aj podobnosti označení musí zohľadniť celkový dojem, ktorým tieto označenia pôsobia, a to aj v prípade označení, ktoré obsahujú prvky s nízkou, resp. žiadnou rozlišovacou spôsobilosťou (uvedené vyplýva aj zo Spoločného oznámenia). Priemerný spotrebiteľ totiž obvykle vníma označenie ako celok a neskúma jeho detaily. Navyše často označenia ani nemá vedľa seba a jeho vnem je nedokonalý. Pri hodnotení podobnosti a pravdepodobnosti zámeny označení teda nemožno úplne potlačiť ani vplyv prvkov, ktoré majú nízku rozlišovaciu spôsobilosť alebo sú vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám opisné, pretože aj tieto ovplyvňujú celkovú kompozíciu a dojem, ktorý označenie zanechá v mysli spotrebiteľa. Prvostupňový orgán preto postupoval správne, keď prihliadal aj na vplyv slovných prvkov prihláseného označenia. Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej konštatuje, že v predmetnom prípade rozdiel medzi porovnávanými označeniami nespočíva len v uvedených slovných prvkoch, ale spočíva vo viacerých prvkoch a znakoch porovnávaných označení, vďaka ktorým porovnávané označenia ako celky pôsobia výrazne odlišným celkovým dojmom. Podobnosť a pravdepodobnosť zámeny prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami nemožno odvodiť len na základe skutočnosti, že tieto obsahujú motív dáždnika (v prípade tretej staršej ochrannej známky ide o anglické slovo „umbrella“ vo význame „dáždnik“), bez zohľadnenia ďalších prvkov kolíznych označení tak, ako sa to v podanom rozklade snažil urobiť namietateľ. Ako vyplýva z vyššie uvedeného, prihlásené označenie je v porovnaní so staršími ochrannými známkami koncipované odlišným spôsobom a prvok dáždnika nie je hlavným nositeľom významu v prihlásenom označení, pričom ani po vizuálnej stránke prednostne neupúta pozornosť spotrebiteľa. Z umiestnenia dáždnika vyplýva, že je len súčasťou postavičky muža a má preto len doplnkový charakter. Namietateľ nemôže na základe použitia motívu dáždnika v jeho starších ochranných známkach brániť zápisu všetkých označení, ktoré obsahujú vyobrazenie dáždnika, bez ohľadu na ich grafickú úpravu alebo celkovú kompozíciu, resp. skutočnosť, že v celkovom dojme dáždnik nie je dominantný a je vnímaný len ako súčasť odlišného celku.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade, napriek odlišnému posúdeniu podobnosti nárokových služieb „*organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie seminárov*“ v triede 41 s tovarmi a službami druhej staršej ochrannej známky, konštatuje, že záver prvostupňového orgánu o neexistencii pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami, t. j. o nenaplnení podmienok potrebných na úspešné uplatnenie námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach je správny, a preto bolo dôvodné podané námietky zamietnuť.

V nadväznosti na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie o opravnom prostriedku:**

**Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.**

JUDr. Richard Messinger  
predseda  
Úradu priemyselného vlastníctva  
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

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

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