



Banská Bystrica 28. 4. 2020

POZ 5146-2016/II-34-2020


## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 24. apríla 2017 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 5146-2016/N-30-2017 zo 17. marca 2017 o zamietnutí námietok proti zápisu obrazového označenia, č. spisu POZ 5146-2016, do registra ochranných známk, prihlasovateľa DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 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 5146-2016/N-30-2017 zo 17. marca 2017 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 5146-2016/N-30-2017 zo 17. marca 2017 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) boli v zmysle § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona

č. 125/2016 Z. z. zamietnuté námietky proti zápisu obrazového označenia „“, č. spisu POZ 5146-2016 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), do registra ochranných známk. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých nárokovovaných tovarov a služieb, uplatnil podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. Ich podanie odôvodnil tým, že prihlásené označenie je podobné obrazovej ochrannej známke Európskej únie č. 5841291 (ďalej „prvá staršia ochranná známka“) a obrazovej ochrannej známke Európskej únie č. 6724801 (ďalej „druhá staršia ochranná známka“ a spolu s prvou 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 na to, že je majiteľom ochranných známk tvoriacich známkový rad založený na prvku v podobe otvoreného dáždника, je rozlišovacia spôsobilosť starších ochranných známk vyššia. Podľa neho existencia mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti prihláseného označenia a starších ochranných známk je založená na skutočnosti, že „skopírovaný“ obrazový prvok v podobe otvoreného dáždника v prihlásenom označení predstavuje dominantný známkový motív starších ochranných známk.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že na strane spotrebiteľskej verejnosti nebude dochádzať k zámene porovnávaných označení ani k vyvolaniu asociácie medzi nimi. Zistené rozdiely medzi porovnávanými označeniami podľa prvostupňového orgánu umožňujú spotrebiteľovi spoľahlivo odlíšiť prihlásené označenie od starších ochranných známk, a to aj v prípade ich použitia na zhodných a podobných tovaroch a službách. Zistená zhoda, resp. podobnosť časti porovnávaných tovarov a služieb nie je v danom prípade spôsobilá kompenzovať zistené odlišnosti porovnávaných označení. I keď obrazový

prvok umiestnený pred slovným prvkom prihláseného označenia prehliadnutý nebude, jeho spôsob vyobrazenia líši sa od prvej staršej ochrannej známky a rovnako tak od obrazového prvku druhej staršej ochrannej známky, nevytvára žiadny reálny predpoklad na uvedenie spotrebiteľa do omylu, čo sa týka pôvodu poskytovaných služieb či tovarov a ani vytvorenia asociácie medzi porovnávanými označeniami.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom nesúhlasil s prvostupňovým rozhodnutím, a to jednak s porovnaním nárokových služieb v triedach 35 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s tovarmi a službami starších ochranných známk, s porovnaním kolíznych označení, ako ani s celkovým posúdením pravdepodobnosti zámeny. Konštatoval, že všetky nárokové služby považuje 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 zámeny na strane verejnosti, pričom poukázal na to, že za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie.

K porovnaniu tovarov a služieb namietateľ uviedol, že prvostupňový orgán neposúdil a nevezal do úvahy všetky okolnosti, ktorými sa vyznačuje predmetný prípad. Prihlasovateľ je zdravotnou poisťovňou, ktorá vykonáva verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov. Vykonávanie verejného zdravotného poistenia je jediným predmetom činnosti prihlasovateľa. S ohľadom na uvedené je podľa namietateľa pri porovnaní tovarov a služieb potrebné zobrať do úvahy výlučne zameranie prihlasovateľa na poskytovanie verejného zdravotného poistenia, na čo však prvostupňový orgán neprihliadol. Vzhľadom na postavenie prihlasovateľa ako najväčšej súkromnej zdravotnej poisťovne s približne 1,4 miliónmi poistencov priemerný slovenský spotrebiteľ bude predpokladať, že tovary a služby poskytované prihlasovateľom budú mať úzku väzbu a vzťah k zdravotnému poisteniu a zabezpečeniu zdravotnej starostlivosti. Namietateľ doplnil, že i na základe skutočnosti, že slovný prvok „DÓVERA“ označujúci názov zdravotnej poisťovne prihlasovateľa je zakomponovaný do prihláseného označenia, je na prvý pohľad zrejmé, že nárokové tovary a služby sú zamerané výhradne na oblasť zdravotného poistenia.

Namietateľ ďalej uviedol, že podľa prvostupňového rozhodnutia je cieľom nárokových služieb v triede 35 podpora alebo pomoc iným podnikom uskutočňovať alebo zlepšovať ich podnikanie, reklama a propagácia výrobkov a služieb tretích osôb a maloobchodné a veľkoobchodné služby s medicínskymi komoditami. Ďalej podľa prvostupňového orgánu predmetom nárokových služieb v triede 44 je poskytovanie služieb odborníkmi z oblasti medicíny a lekárstva. Vzhľadom na jednoznačnú spojitosť prihláseného označenia s poskytovaním služieb zdravotného poistenia (na základe skutočnosti, že prihlasovateľ je zdravotnou poisťovňou) namietateľ vyjadril presvedčenie, že všetky nárokové služby v triede 35 budú poskytované v úzkom spojení s oblasťou zdravotného poistenia. To znamená, že aj napriek odlišnému účelu vyplývajúcejmu z gramatického znenia zoznamu tovarov a služieb, na základe okolností prípadu je potrebné konštatovať, že porovnávané služby sú poskytované podnikmi rovnakého zamerania a sú určené rovnakému okruhu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti. Podľa namietateľa obdobná argumentácia platí aj pre nárokové služby v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Doplnil, že staršie ochranné známky sú v triede 36 zapísané pre poisťovacie služby pre všetky druhy poistenia, z čoho vyplýva, že rozsah týchto služieb zahŕňa aj oblasť zdravotného poistenia. Vykonávanie zdravotného poistenia predstavuje nielen zabezpečovanie finančných vzťahov medzi zainteresovanými subjektmi (poistencem – poisťovňou – poskytovateľ zdravotnej starostlivosti), ale aj samotné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v zmysle zdravotného manažmentu pacienta, zabezpečovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, ako aj poradenstvo a pomoc pacientom orientovať sa v systéme zdravotného poistenia. Na základe uvedeného namietateľ konštatoval, že medzi službami starších ochranných známk uvedených v triede 36 a nárokovými službami v triede 35 (maloobchodné a veľkoobchodné služby s medicínskymi komoditami) a nárokovými službami v triede 44 (poskytovanie služieb odborníkmi z oblasti medicíny a lekárstva) existuje vzťah komplementárnosti.

S prihliadnutím na uvedené namietateľ dospel k záveru, že všetky nárokové služby v triedach 35 a 44 majú súvis s oblasťou poisťovníctva a sú podobné s tovarmi a službami starších ochranných známk minimálne v nízkej miere. Ak by sa prihlásené označenie používalo pre tovary alebo služby v inej oblasti poisťovníctva, spotrebiteľia by jednoznačne spájali predmetné poskytované tovary alebo služby s poisťovacími službami alebo príbuznými finančnými službami.

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

Ďalej namietateľ podrobne popísal prvú staršiu ochrannú známku a prihlásené označenie a konštatoval, že pri letmom pohľade na prihlásené označenie je pravdepodobné, že priemerný spotrebiteľ nebude schopný identifikovať tvar tmavo-zelenej plochy ako tvar kvapky, pretože dané vyobrazenie sa líši od typického tvaru kvapky polohou (zelená kvapka je naklonená o 45 % doprava), tvarom (typická kvapka má ostrejší vrchol a pretiahnutejší tvar a farbou (typická kvapka je modrej farby ako kvapka vody, prípadne červenej farby ako kvapka krvi). Na základe uvedeného konštatoval, že spotrebiteľia nebudú pri letmom pohľade schopní identifikovať tmavozelenú plochu pozadia, na ktorom je vyobrazený dáždник, ako kvapku, ale skôr ako zaoblenú plochu bez jednoznačného tvaru. Čo sa týka vnímania obrazového prvku prihláseného označenia, spotrebiteľia si všimnú a zapamätajú zázornený motív dáždника, ktorý je takmer zhodný s motívom dáždника chráneným prvou staršou ochrannou známkou, a ktorý je použitý v kombinácii so slovným prvkom v druhej staršej ochrannej známke.

V tejto súvislosti namietateľ poukázal aj na Spoločné oznámenie o spoločnom postupe pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti slovných označení v priloženej úprave alebo kombinovaných označení obsahujúcich opisné slová/slová bez rozlišovacej spôsobilosti z 2. októbra 2015 (ďalej „Spoločné oznámenie“) a na niektoré zásady, ktoré sa podľa tohto oznámenia uplatňujú. Konkrétne poukázal na zásadu, podľa ktorej samotné pridanie jednej farby k opisnému slovnému prvku/slovnému prvku bez rozlišovacej spôsobilosti, buď k samotným písmenám alebo ako pozadie, nebude stačiť na to, aby mala ochranná známka rozlišovacu spôsobilosť a na zásadu, podľa ktorej používanie farieb je v obchode bežné a nebolo by vnímané ako znak pôvodu, pričom však nemožno vylúčiť, že osobitné usporiadanie farieb, ktoré je nezvyčajné a ktoré si relevantný spotrebiteľ môže jednoducho zapamätať, môže spôsobiť, že označenie bude mať rozlišovacu spôsobilosť. Pokiaľ ide o posúdenie farebnosti prihláseného označenia a najmä jeho obrazového prvku, podľa namietateľa pridanie farieb v predmetnom prípade nie je takého charakteru, ktorý by v porovnaní so staršími ochrannými známkami zabezpečoval vytvorenie odlišného vizuálneho vjemu obrazového prvku prihláseného označenia. Namietateľ podotkol, že v zmysle známkovo-právnej praxe je používanie farieb v obchode rutinné a spotrebiteľia sa bežne stretávajú s rôznymi farebnými verziami označení, resp. ochranných známk.

K vizuálnemu a sémantickému porovnaniu kolíznych označení namietateľ uviedol, že vyobrazenie dáždника v prihlásenom označení nemá iba druhoradý význam a ani nie je doplnkom použitého slovného prvku tak, ako to uviedol prvostupňový orgán. Podľa jeho názoru, vzhľadom na svoje umiestnenie pred slovným spojením „DÓVERAGRANTY“, bude tento obrazový prvok spotrebiteľmi vnímaný a nebude prehliadaný. Staršie ochranné známky zobrazujú a chránia vyobrazenie otvoreného dáždника a vyobrazenie otvoreného dáždника spolu so slovným prvkom „TRAVELERS“, pričom rovnaký motív otvoreného dáždника je reprodukován a zahrnutý aj do prihláseného označenia. Vyobrazenie dáždника je v prihlásenom označení ľahko a jednoznačne identifikovateľné ako samostatný prvok, keďže je odlišnej farby ako slovný prvok. Podľa názoru namietateľa obrazový dištinktívny prvok prihláseného označenia nie je natoľko zložitý alebo komplexný, aby sa takto vytvorený obrazový celok evidentne líšil od obrazového prvku starších ochranných známk.

Čo sa týka sémantického hľadiska, namietateľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu, že porovnávané označenia sú nositeľmi odlišných konceptov, a že napriek obsiahnutiu dáždника v obrazovom prvku prihláseného označenia nedochádza k významovej previazanosti medzi kolíznymi označeniami. Na základe skutočnosti, že rovnaký dištinktívny obrazový motív, aký je použitý v starších ochranných známkach, je začlenený aj do kompozície prihláseného označenia, pričom tento obrazový prvok má v prihlásenom označení rovnako dominantné a samostatné postavenie ako slovný prvok, prvostupňový orgán nesprávne skonštatoval, že posudzované označenia sú zo sémantického hľadiska odlišné. Vyobrazenie kvapky v prihlásenom označení nie je podľa namietateľa jednoznačné a je nepravdepodobné, že spotrebiteľ predmetnú plochu zelenej farby identifikuje ako obrázok kvapky. Použitý obrazový prvok bude spotrebiteľmi vnímaný prostredníctvom zreteľne postrehnuteľného vyobrazenia otvoreného dáždника.

Čo sa týka celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámeny, 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 zámeny je v predmetnom prípade podľa neho potrebné zohľadniť ako rozhodujúce kritérium uplatnenie rovnakého dištinktívneho obrazového motívu – otvoreného dáždika – 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 odlíšenie a vylúčenie pravdepodobnosti zámeny, vrátane pravdepodobnosti asociácie. Keďže namietateľ je majiteľom viacerých ochranných známkov tvoriacich známkový rad založený na jednotiacom obrazovom prvku „otvoreného dáždika“, je rozlišovacia spôsobilosť starších ochranných známkov vyššia. Existencia mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti porovnávaných označení je založená v tomto prípade na skutočnosti, že prevzatý obrazový prvok otvoreného dáždika zaujíma v prihlásenom označení samostatné a rovnako dominantné postavenie ako slovný prvok, čím môže dochádzať k situácii, že spotrebiteľia si mylne priradia prihlásené označenie k starším ochranným známkam.

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 21. augusta 2017 stotožnil s napadnutým rozhodnutím a odkázal na jeho podrobnú argumentáciu uvedenú vo svojom vyjadrení k námietkam z 9. decembra 2016.

Za kľúčový argument považoval skutočnosť, že namietateľ nepôsobí na rovnakom relevantnom trhu ako prihlasovateľ, má úplne odlišný predmet podnikania (poistenie a verejné zdravotné poistenie sú dva úplne odlišné výkony činnosti). Navyše prihlasovateľ žiadne podnikateľské aktivity namietateľa na území Slovenskej republiky nezaznamenal, teda prípadné riziko zámeny zo strany bežných spotrebiteľov podľa jeho názoru neprichádza do úvahy. Zároveň uviedol, že najmä z vizuálneho a sémantického hľadiska, samotného vyobrazenia prihláseného označenia a „sporného“ čierneho dáždika namietateľa vyplýva, že prihlásené označenie a staršie ochranné známky nemôžu u bežného spotrebiteľa vyvolať riziko zámeny, pretože nejde o zhodné ani podobné vyobrazenia.

S ohľadom na uvedené prihlasovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

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 5146-2016, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 19. apríla 2016 prihlasovateľom Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava a zverejnená vo vestníku úradu 1. júna 2016 pre tovary „*periodiká; tlačené publikácie; príručky; brožované knihy; prospekty; časopisy (periodiká); obehniky; letáky*“ v triede 16 a služby „*analýzy nákladov; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; prieskum trhu; vydávanie reklamných textov; reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); marketingový prieskum; správa počítačových súborov; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); služby porovnávania cien; písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; marketing; telemarketingové služby; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekáorskými a zdravotníckymi prípravkami a s lekáorskými potrebami; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; navrhovanie reklamných materiálov; správa spotrebiteľských vernostných programov; písanie textov scenárov na reklamné účely*“ v triede 35, „*sprostredkovanie poistenia; poisťovníctvo; zdravotné poistenie; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; informácie o poistení*“ v triede 36, „*telefonická komunikácia; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; elektronická pošta; faxové prenosy; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; prenos digitálnych súborov*“ v triede 38 a „*zdravotné strediská (služby); zdravotnícka starostlivosť; lekáorske služby; fyzioterapia; masáže; zubné lekáorstvo; opatrovateľské ústavy; telemedicínske služby; zdravotné poradenstvo; lekáorske poradenstvo pre zdravotne postihnuté osoby; paliatívna starostlivosť*“ v triede 44 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 Európskej únie 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 poisťných nárokov, spracovanie poisťných nárokov, likvidácia poisťných nárokov, služby poisťovní a sprostredkovateľské služby, poskytovanie informácií o poisťných záležitostiach, manažment rizík a poradenstvo týkajúce sa manažmentu rizík) v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (prvá staršia ochranná známka);

vyjadrenie prvej staršej ochrannej známky:



- obrazovej ochrannej známky Európskej únie 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; stiahnuteľné 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:



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 jednak porovnanie nárokovovaných služieb v triedach 35 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s tovarmi a službami starších ochranných známk, posúdenie podobnosti kolíznych označení z vizuálneho a sémantického hľadiska, ako aj celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámény. Zdôraznil, že všetky porovnávané označenia obsahujú zhodný dištinkatívny motív – vyobrazenie dáždника, ktorý vyvoláva podobný vizuálny vnem a porovnávané označenia zjednocuje. Namietateľ zastal názor, že vzhľadom na to, že je majiteľom viacerých ochranných známk tvoriacich známkový rad založený na jednotiacom obrazovom prvku „otvoreného dáždника“, rozlišovacia spôsobilosť starších ochranných známk je vyššia.

Orgán rozhodujúci o rozklade úvodom konštatuje, že pravdepodobnosť zámény 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 zámeny 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 zámeny 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 spoľahnúť 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 zámeny 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 nimi, 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.

Prvostupňový orgán konštatoval, že všetky nárokovvané tovary v triede 16 sa zreteľne líšia od služieb zapísaných pre prvú staršiu ochrannú známku.

Predmetné nárokovvané tovary v triede 16 „*periodiká; tlačené publikácie; príručky; brožované knihy; prospekty; časopisy (periodiká); obežníky; letáky*“, teda tovary, ktoré sú obsiahnuté v zozname druhej staršej ochrannej známky v rovnakom znení, prípadne sú v ňom uvedené prostredníctvom synonymických výrazov alebo sú ako konkrétne druhy tlačovín obsiahnuté vo všeobecnej kategórii tovarov tejto staršej ochrannej známky („*tlačoviny; publikácie; knihy, manuály, informačné letáky, tlačové správy, časopisy, správy; obrazy, plagáty*“), boli prvostupňovým orgánom posúdené ako zhodné a/alebo podobné.

V súvislosti so službami nárokovvanými v triede 35 prvostupňový orgán uviedol, že tieto sa poskytovateľmi, ale aj povahou a účelom poskytovania zásadne líšia od tovarov, ako aj od služieb zapísaných pre staršie ochranné známky. Z toho dôvodu nárokovvané služby prihláseného označenia v triede 35 označil za nepodobné tovarom v triedach 9 (ktoré možno vo všeobecnosti definovať ako elektronické publikácie a počítačový hardvér a softvér) a 16 (papierenské výrobky, tlačoviny a pod.) zapísaným pre druhú staršiu ochrannú známku, ako aj službám v triede 36 (služby v oblasti poisťovníctva, finančných a peňažných záležitostí) zapísaným pre staršie ochranné známky, ale aj službám v triede 41 (služby v oblasti vzdelávania a vyučovania) zapísaným pre druhú staršiu ochrannú známku.

Nárokovvané služby prihláseného označenia v triede 36 „*sprostredkovanie poistenia; poisťovníctvo; zdravotné poistenie; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; informácie o poistení*“ prvostupňový orgán posúdil ako zhodné a/alebo podobné so službami prvej staršej ochrannej známky rovnakej triedy „*poisťovacie služby; poisťovacie služby pre všetky druhy poistenia, správa a služby týkajúce sa poisťovníckych nárokov, spracovanie poisťovníckych nárokov, likvidácia poisťovníckych nárokov, služby poisťovní a sprostredkovateľské služby, poskytovanie informácií o poisťovníckych záležitostiach, manažment rizík a poradenstvo týkajúce sa manažmentu rizík*“ a so službami druhej staršej ochrannej známky „*poisťovníctvo; poisťovacie služby pre všetky druhy poistenia, služby poisťovní, informačné a poradenské služby týkajúce sa všetkého uvedeného*“. Zo samotného znenia porovnávaných služieb je zrejmé, že ide o služby, ktoré sú vo väčšine prípadov uvádzané zhodnými alebo synonymickými názvami, prípadne sa významovo vzájomne prelínajú.

Pokiaľ ide o služby prihláseného označenia nárokované v triede 38 „*telefonická komunikácia; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; elektronická pošta; faxové prenosy; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; prenos digitálnych súborov*“, teda rôzne formy prenosu správ a zabezpečenia komunikácie a prístupu do zariadení, ktoré umožňujú uvedené, prvostupňový orgán tieto považoval za podobné s tovarmi druhej staršej ochrannej známky v triede 9 „*počítačový hardvér a softvér*“. Uvedené odôvodnil tým že vymenované tovary druhej staršej ochrannej známky sú vo vzťahu k nárokoványm službám v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb komplementárne na základe ich nutnosti pre poskytovanie týchto služieb.

Napokon nárokované služby v triede 44 „*zdravotné strediská (služby); zdravotnícka starostlivosť; lekárske služby; fyzioterapia; masáže; zubné lekárstvo; opatrovateľské ústavy; telemedicínske služby; zdravotné poradenstvo; lekárske poradenstvo pre zdravotne postihnuté osoby; paliatívna starostlivosť*“ prvostupňový orgán označil za služby poskytované pacientom odborníkmi z oblasti medicíny a lekárstva. Napriek tvrdeniam namietateľa o ich vzájomnej spojitosti so službami z oblasti zdravotného poisťovníctva ich podľa prvostupňového orgánu nemožno považovať za podobné s tovarmi a službami starších ochranných známok, pretože sa navzájom zreteľne líšia svojimi poskytovateľmi či výrobcami, povahou, účelom aj distribučnými kanálmi.

Ako už bolo uvedené, namietateľ v podanom rozklade nesúhlasil s posúdením podobnosti nárokových služieb v triedach 35 a 44, ktoré boli vyhodnotené ako nepodobné s tovarmi a službami starších ochranných známok. Namietateľ v tejto súvislosti uviedol, že vzhľadom na to, že slovný prvok „DÓVERA“ označujúci názov zdravotnej poisťovne prihlasovateľa je zakomponovaný do prihláseného označenia, je na prvý pohľad zrejmé, že nárokované tovary a služby sú zamerané výhradne na oblasť zdravotného poistenia. Poznamenal, že vykonávanie zdravotného poistenia predstavuje nielen zabezpečovanie finančných vzťahov medzi zainteresovanými subjektmi (poistenec – poisťovňa – poskytovateľ zdravotnej starostlivosti) v zmysle zdravotného manažmentu pacienta, ale aj zabezpečovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, ako aj poradenstvo a pomoc pacientom orientovať sa v systéme zdravotného poistenia. Na základe uvedeného zastával názor, že medzi nárokovými službami v triede 35 (maloobchodné a veľkoobchodné služby s medicínskymi komoditami) a v triede 44 (poskytovanie služieb odborníkmi z oblasti medicíny a lekárstva) a službami, pre ktoré sú v triede 36 zapísané staršie ochranné známky, existuje vzťah komplementárnosti, a teda ich možno považovať za podobné minimálne v nízkej miere.

Čo sa týka preskúmania porovnania nárokových služieb s tovarmi a službami starších ochranných známok vykonaného prvostupňovým orgánom, ktoré bolo napadnuté podaným rozkladom, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že pre porovnanie tovarov a služieb je rozhodujúce znenie zoznamu tovarov a služieb, pre ktoré je prihlásené označenie nárokované na zápis do registra ochranných známok a znenie zoznamu tovarov a služieb, pre ktoré sú staršie ochranné známky do registra zapísané, nie znenie, resp. vyjadrenie kolíznych označení. Orgán rozhodujúci o rozklade nemôže súhlasiť s názorom namietateľa, že pri porovnaní tovarov a služieb je potrebné zobrať do úvahy slovný prvok prihláseného označenia „DÓVERA“ označujúci názov zdravotnej poisťovne prihlasovateľa, zo znenia ktorého je podľa namietateľa zrejmé, že nárokované tovary a služby sú zamerané výhradne na oblasť zdravotného poistenia, keďže uvedená skutočnosť nevyplýva zo samotného znenia zoznamu tovarov a služieb, pre ktoré je prihlásené označenie nárokované na zápis do registra ochranných známok.

Pokiaľ ide o samotné porovnanie nárokových služieb v triede 35 „*analýzy nákladov; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; prieskum trhu; vydávanie reklamných textov; reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); marketingový prieskum; správa počítačových súborov; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); služby porovnávanie cien; písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; marketing; telemarketingové služby; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekáorskými a zdravotníckymi prípravkami a s lekáorskými potrebami; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; navrhovanie reklamných materiálov; správa spotrebiteľských vernostných programov; písanie textov scenárov na reklamné účely*“ s tovarmi a službami starších ochranných známok, orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s názorom prvostupňového orgánu, že cieľom všetkých uvedených nárokových 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, a tiež maloobchodné a veľkoobchodné služby spočívajúce v predaji konkrétnych výrobkov alebo komodít. Orgán rozhodujúci o rozklade s ohľadom na uvedené konštatuje, že účelom služieb prihláseného označenia v triede 35 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. Staršie ochranné známky sú zapísané pre tovary a služby, ktoré možno súhrne 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 v triede 36 a služby v oblasti vzdelávania a vyučovania v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Predmetné kolízne tovary a služby majú v porovnaní s nárokovanými tovarmi v triede 35, okrem odlišnej povahy a účelu, odlišné aj distribučné kanály, ich poskytovateľmi sú subjekty z odlišných oblastí, a preto orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že nárokované tovary v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie sú podobné s tovarmi a službami starších ochranných známk.

Čo sa týka porovnania nárokovaných služieb prihláseného označenia „*zdravotné strediská (služby); zdravotnícka starostlivosť; lekárske služby; fyzioterapia; masáže; zubné lekárstvo; opatrovateľské ústavy; telemedicínske služby; zdravotné poradenstvo; lekárske poradenstvo pre zdravotne postihnuté osoby; paliatívna starostlivosť*“ v triede 44 s tovarmi a službami starších ochranných známk, ktoré prvostupňový orgán nepovažoval za zhodné ani podobné, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Účelom nárokovaných služieb v triede 44 je poskytovanie úkonov smerujúcich jednak k zvýšeniu kvality života pacientov, ako aj k predĺženiu ich života. Medzi takéto služby môžeme zahrnúť napr. všeobecnú alebo špecializovanú ambulantnú starostlivosť (aj na diaľku s využitím informačných a komunikačných technológií), záchranú zdravotnú službu, pohotovostné služby, ústavnú zdravotnú starostlivosť (nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti na viac ako 24 hod.), poskytnutie diagnostiky, liečby a prevencie porúch pohybového systému človeka, poskytnutie informácií o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov, konzultácie s odborníkmi z mnohých špecializácií, ktoré majú naučiť, ako má klient správne žiť, starať sa o svoje zdravie a vytvárať si správne návyky, spoznať jeho konkrétne a individuálne potreby a priority, zabezpečiť čo najlepšiu kvalitu života v posledných obdobiach života človeka, či zabezpečiť pacientovi dôstojné zomieranie (paliatívna liečba). Vzhľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že nárokované služby prihláseného označenia v triede 44 a tovary a služby starších ochranných známk, ktoré možno tak ako bolo uvedené, 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 a služby v oblasti vzdelávania a vyučovania v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, nie sú podobné, pretože sa líšia svojou povahou, účelom, ako aj poskytovateľmi. Orgán rozhodujúci o rozklade dopĺňa, že aj keď nárokované služby v triede 44 a služby poisťovníctva, pre ktoré sú v triede 36 zapísané staršie ochranné známky, môžu na seba nadväzovať, príslušná skupina verejnosti neočakáva od lekára alebo fyzioterapeuta, že bude poskytovať peňažnú náhradu či asistenciu v prípade špecifickej poistnej udalosti ako je smrť, choroba, úraz a pod. Služby poisťovníctva majú finančnú povahu, pričom ich zabezpečujú špecializované inštitúcie – poisťovne, prípadne ďalšie inštitúcie poskytujúce finančné služby, nie zdravotnícke zariadenia.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí so záverom prvostupňového orgánu, že všetky nárokované služby v triede 35 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú nepodobné s tovarmi a službami starších ochranných známk.

Keďže závery prvostupňového orgánu týkajúce sa posúdenia ostatných nárokovaných tovarov a služieb s tovarmi a službami starších ochranných známk 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 prvej a druhej staršej ochrannej známky.

V súvislosti s posúdením ďalšej podmienky uplatneného námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, t. j. podmienky zhodnosti alebo podobnosti kolíznych označení, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že prvostupňový orgán k posúdeniu ich podobnosti z vizuálneho hľadiska

konštatoval, že už na prvý pohľad je zrejmy rozdiel spočívajúci v prítomnosti obrazového aj slovného prvku v prihlásenom označení a v ich farebnosti v porovnaní s prvou staršou ochrannou známkou, ktorú predstavuje jednoduché stvárnenie dáždika. Prihlásené označenie v porovnaní s druhou staršou ochrannou známkou podľa prvostupňového orgánu takisto preukazuje rad zrejmych vizuálnych odlišností, pričom ani slovným prvkom prihláseného označenia („DÔVERAGRANTY“) a druhej staršej ochrannej známky („TRAVELERS“) nemožno prisúdiť žiadnu vizuálnu podobnosť. Vizuálne porovnanie prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami uzavrel konštatovaním nepatrnej podobnosti prihláseného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou. 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 staršej ochrannej známky podľa prvostupňového orgánu vedie ku konštatovaniu ich fonetickej nepodobnosti, keďže reprodukcia slovných výrazov „DÔVERAGRANTY“ vs. „TRAVELERS“ je zreteľne odlišná. Pokiaľ ide o sémantické porovnanie, prvostupňový orgán konštatoval, že napriek obsiahnutiu dáždika v obrazovom prvku prihláseného označenia nedochádza k jeho významovej previazanosti s prvou staršou ochrannou známkou, keďže táto je tvorená výlučne vyobrazením dáždika, kým v prihlásenom označení je dáždik zakomponovaný do kvapky a navyše sa líši zrejmy významom obsiahnutých slov. Rovnaký záver sa vzťahuje aj na porovnanie prihláseného označenia s druhou staršou ochrannou známkou, keďže slovné prvky porovnávaných označení nesú úplne odlišný význam, prípadne slovný prvok druhej staršej ochrannej známky bude vnímaný ako fantazijný bez významu a obrazové prvky budú vnímané ako dáždik v druhej staršej ochrannej známke a kvapka obsahujúca dáždik v prihlásenom označení.

Pokiaľ ide o porovnanie kolíznych označení, orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán uvádza, že tieto predstavujú obrazové označenia. V prípade prihláseného označenia ide o farebné označenie pozostávajúce z bieleho dáždika umiestneného v pootočenej zelenej kvapke a z dominantného slovného výrazu „DÔVERAGRANTY“ modrej farby, napísaného veľkými tlačenými písmenami. Slovný prvok je opticky rozdelený na dve slová, a to na slovo „DÔVERA“ napísané hrubším typom písma oproti druhej časti „GRANTY“. Obrazový prvok kvapky s dáždikom je síce umiestnený pred slovným spojením „DÔVERAGRANTY“, avšak v porovnaní so slovným spojením zaberá oveľa menšiu plochu a z hľadiska celkového vnímania prihláseného označenia je výrazne menší. Prvá staršia ochranná známka je tvorená výlučne vyobrazením otvoreného dáždika čiernej farby, druhá staršia ochranná známka pozostáva zo slovného prvku „TRAVELERS“ napísaného štandardným, mierne nakloneným písmom, za ktorým nasleduje vyobrazenie otvoreného dáždika čiernej farby zhodné s prvou staršou ochrannou známkou.

Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade z vyobrazení prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky je na prvý pohľad zrejme, že i napriek použitiu motívu dáždika v porovnávaných označeniach ide o vizuálne odlišné označenia. Vizuálny vnem prihláseného označenia ovplyvňuje predovšetkým vizuálne dominantné slovné spojenie „DÔVERAGRANTY“ vo vyhotovení modrej farby, a to najmä zvýraznený prvok „DÔVERA“, ktorý sa nachádza na začiatku slovného spojenia. Vizuálny vnem prihláseného označenia dotvára aj obrazový prvok zelenej farby umiestnený pred slovným spojením, ktorý predstavuje pootočenú kvapku, v ktorej je umiestnený otvorený dáždik bielej farby, ktorý ale vzhľadom na hrúbku obrysu pôsobí veľmi jemne a nenápadne. Prvá staršia ochranná známka bude vizuálne vnímaná na základe jediného obrazového prvku – otvoreného dáždika. 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 (obrazový motív prvej staršej ochrannej známky je čiernej farby). Celková koncepcia všetkých prvkov tvoriacich prihlásené označenie zanechá u spotrebiteľa odlišný vizuálny vnem v porovnaní s prvou staršou ochrannou známkou, ktorá pozostáva iba zo samotného otvoreného dáždika v čiernom vyhotovení. Na doplnenie možno uviesť, že to, či spotrebiteľ bude zelený obrazový prvok umiestnený na začiatku prihláseného označenia vnímať ako kvapku, v ktorej je umiestnený otvorený dáždik bielej farby, alebo ako neidentifikovateľný geometrický útvar s vyobrazením dáždika, nič nemení na tom, že celkové vnímanie prihláseného označenia je v porovnaní s prvou staršou ochrannou známkou odlišné. Je potrebné zdôrazniť, že iba výskyt rovnakého prvku v porovnávaných označeniach, v predmetnom prípade dáždika, bez zohľadnenia ďalších prvkov, farieb a celkovej štylizácie, nemôže vyústiť do konštatovania podobnosti porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska, ako sa to v podanom rozklade snažil prezentovať namietateľ.

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 čiernom prevedení, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že vizuálne rozdiely medzi predmetnými označeniami sú ešte výraznejšie ako v prípade prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky. Uvedené vyplýva 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 s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou či bez rozlišovacej spôsobilosti. Vizuálny vnem prihláseného označenia tak, ako už bolo konštatované, ovplyvní slovné spojenie „DÔVERAGRANTY“, a to najmä zvýraznená slovná časť „DÔVERA“, ktoré je doplnené grafickým prvkom kvapky zelenej farby s dáždnikom jemného vyhotovenia, teda celková kompozícia označenia. Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že hoci je v porovnávaných označeniach použitý rovnaký obrazový motív otvoreného dáždника, ich celkový vizuálny dojem bude odlišný, a teda možno súhlasiť so záverom prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie a druhá staršia ochranná známka nie sú z vizuálneho hľadiska podobné.

Čo sa týka porovnania prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami z fonetického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu, že porovnanie prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky nie je možné vykonať, pretože prvá staršia ochranná známka neobsahuje žiaden slovný prvok, ktorý by mohol byť zvukovo reprodukovateľný. Fonetická reprodukcia slovného prvku prihláseného označenia („dôveragranty“) a druhej staršej ochrannej známky („travelers“) je zreteľne odlišná. Zároveň je potrebné uviesť, že namietateľ v rozklade tieto závery ani nijako nespochybnil.

Pokiaľ ide o sémantické porovnanie, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že slovný prvok prihláseného označenia „dôvera“ znamená „určitý stav náklonnosti alebo ochota veriť niekomu, viera, morálny kredit, dôverovanie“. Druhá časť „granty“ vyjadruje finančnú podporu pridelenú na určitý výskumný alebo pracovný projekt, resp. formu štipendia udeľovaného obyčajne vedeckému pracovníkovi alebo kolektívu na riešenie určitej výskumnej úlohy. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade priemerný spotrebiteľ bude vnímať slovnú časť prihláseného označenia „DÔVERAGRANTY“ na základe obvyklého významu jednotlivých slov, z ktorých sa skladá. Obrazový prvok prihláseného označenia bude spotrebiteľom vnímaný ako „kvapka s dáždnikom“. Prvá staršia ochranná známka bude relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou vnímaná ako vyobrazenie otvoreného dáždника. Z uvedeného vyplýva, že porovnávané označenia sú podobné do tej miery, že obe obsahujú vyobrazenie otvoreného dáždника, pričom však prihlásené označenie okrem tohto obrazového prvku obsahuje ďalšie slovné prvky s konkrétnym významom.

Druhá staršia ochranná známka obsahuje rovnaký obrazový prvok dáždника ako prvá staršia ochranná známka, a preto ohľadne sémantickej podobnosti platí rovnaké konštatovanie, ako v prípade prvej staršej ochrannej známky, teda že označenia sú sémanticky podobné do tej miery, že obe obsahujú vyobrazenie dáždника. Druhá staršia ochranná známka je však navyše tvorená slovným prvkom „TRAVELERS“, ktorý pochádza z anglickej slovnice. Ide o slovo, ktoré sa používa vo význame „cestujúci, cestovatelia“. Posudzované označenia sa sémanticky líšia v ich slovných prvkoch „TRAVELERS“ vs. „DÔVERAGRANTY“, ktoré majú odlišný význam.

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 služby, ktoré boli vyhodnotené ako zhodné a podobné, predstavujú finančne náročnejšie služby, mnohé z nich sú zaväzujúce na dlhšie časové obdobie a predstavujú určité finančné riziko pre spotrebiteľa, pričom tovary v triede 16 vyhodnotené ako zhodné a podobné s tovarmi druhej staršej ochrannej známky v rovnakej triede priamo na ne nadväzujú. Vnímanie takýchto služieb nebýva z pohľadu priemerného spotrebiteľa povrchné, a preto je dôvodné konštatovať, že spotrebiteľ bude dotknutým tovarom a službám venovať vyššiu mieru pozornosti, resp. v prípade kolíznych tovarov bude miera jeho pozornosti priemerná. Na doplnenie možno uviesť, že namietateľ posúdenie relevantného

spotrebiteľa a mieru jeho pozornosti, ktorú bude venovať dotknutým tovarom a službám, v podanom rozklade nenapadol.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej konštatuje, že pri celkovom zhodnotení pravdepodobnosti zámény medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami je popri okolnostiach, akými sú miera podobnosti kolíznych tovarov a služieb, miera podobnosti označení či stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa, potrebné zobrať do úvahy aj rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky, resp. jej jednotlivých prvkov, ako aj rozlišovaciu spôsobilosť prvkov prihláseného označenia. Vo všeobecnosti totiž platí, že prvkom s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou alebo bez rozlišovacej spôsobilosti spotrebiteľa venujú nižšiu pozornosť ako dištinktívnym prvkom, prostredníctvom ktorých dokážu identifikovať obchodný pôvod tovarov alebo služieb.

V danom prípade možno konštatovať, že slovný prvok druhej staršej ochrannej známky „TRAVELERS“ vo význame „cestujúci, cestovatelia“ môže u spotrebiteľov evokovať zameranie dotknutých tovarov a služieb, konkrétne že napr. poisťovacie služby sú určené cestovateľom. S ohľadom na uvedené je potrebné spomenutému slovnému prvku priznať iba nízku rozlišovaciu spôsobilosť. Pokiaľ ide o ostatné prvky starších ochranných známk, tieto možno považovať za prvky s priemernou rozlišovacou spôsobilosťou, keďže vo vzťahu k dotknutým tovarom alebo službám nemajú žiadnu spojitosť. Pokiaľ ide o prihlásené označenie, jeho prvky vo vzťahu k nárokoványm službám majú priemernú rozlišovaciu spôsobilosť.

Pokiaľ ide o celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámény 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, resp. pri prvej staršej ochrannej známke fonetické porovnanie nebolo možné vykonať, zo sémantického hľadiska sú podobné do tej miery, že obsahujú vyobrazenie dáždника a z vizuálneho hľadiska bolo, napriek použitiu rovnakého obrazového motívu – otvoreného dáždника, konštatované odlišné celkové vyjadrenie predmetných označení. Uvedené závery so zohľadnením relevantného spotrebiteľa (široká alebo odborná verejnosť) a miery pozornosti, ktorú bude venovať kolízny tovarom a službám (vyššia miera pozornosti), nevedú ku konštatovaniu existencie pravdepodobnosti zámény 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 spotrebiteľ s priemernou pozornosťou, nie to ešte spotrebiteľ so zvýšenou obozretnosťou a pozornosťou venovanou predovšetkým finančne náročným službám, bez problémov postrehne odlišnosti porovnávaných označení. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že odlišnosti posudzovaných označení spočívajú v slovných prvkoch, ktorým spotrebiteľa obvykle venujú zvýšenú pozornosť, pretože sú zvyknutí na označenia odkazovať prostredníctvom ich slovných prvkov. Skutočnosť, že obrazový prvok dáždника je v prihlásenom označení znázornený na jeho začiatku, je potlačená tým, že ide o veľmi malý prvok v porovnaní s dištinktívnym a dominantným slovným spojením „DÔVERAGRANTY“, ktoré okamžite upúta pozornosť spotrebiteľa a tento vďaka nemu dokáže spoľahlivo odlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb namietateľa.

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 prevedený v odlišnej grafickej úprave ako v prvej a druhej staršej ochrannej známke, pričom celkové vyjadrenie posudzovaných označení je odlišné. Použitá 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 a druhou staršou ochrannou známkou. Orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že len samotná 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.

V súvislosti s argumentom namietateľa, že spotrebiteľa si pamätajú najmä spoločné prvky označení, ktorým je v prípade kolíznych označení obrazový prvok dáždника, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na zásadu, podľa ktorej sa pri hodnotení pravdepodobnosti zámény musí zohľadniť celkový dojem, ktorým označenia pôsobia. Priemerný spotrebiteľ totiž obvykle vníma označenie ako celok a neskúma jeho detaily.

Navyše, často nemá možnosť bezprostredného porovnania označení a jeho vnem je nedokonalý. Podobnosť a pravdepodobnosť zámeny prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami nemožno odvodiť len na základe skutočnosti, že tieto obsahujú motív dáždника, bez zohľadnenia ďalších prvkov kolíznych označení tak, ako sa to v podanom rozklade snažil prezentovať namietateľ. Namietateľ nemôže na základe použitia motívu dáždника v jeho starších ochranných známkach brániť zápisu všetkých označení, ktoré obsahujú vyobrazenie dáždника, bez ohľadu na ich grafickú úpravu alebo celkovú kompozíciu, pričom, ako vyplýva z uvedeného, prihlásené označenie je v porovnaní so staršími ochrannými známkami koncipované odlišným spôsobom.

V súvislosti s odvolaním sa namietateľa na Spoločné oznámenie a na niektoré zásady, ktoré sa podľa neho uplatňujú, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. V danom prípade nie je rozhodujúce, či farba je spôsobilá pridať prihlásenému označeniu rozlišovacu spôsobilosť. Ako bolo uvedené, pri posúdení pravdepodobnosti zámeny sa označenia porovnávajú ako celky. Ako vyplýva z uvedeného, rozdiel medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami nespočíva len v zmene farebnosti, ale vo viacerých prvkoch a znakoch porovnávaných označení, vďaka ktorým tieto pôsobia odlišným celkovým dojmom.

Čo sa týka tvrdenia namietateľa, že jeho staršie ochranné známky vytvárajú známkový rad, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Ako vyplýva z rozsudku Všeobecného súdu vo veci T-194/03 z 23. februára 2006 BAINBRIDGE, (Il Ponte Finanziaria SpA, Taliansko proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu), ktorý bol potvrdený rozsudkom Súdneho dvora EÚ vo veci C-234/06 z 13. septembra 2007, sériu ochranných známk, 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 odvolal iba na dve staršie ochranné známky. Okrem toho je podmienkou uplatnenia známkového radu 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 preskúvanom prípade nedôvodné.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade 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 preskúvanom 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.

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

Einsteinova 25

851 01 Bratislava