



Banská Bystrica 8. 6. 2022
OZ 237953/II-44-2022

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 2. októbra 2019 navrhovateľom Poistenie.sk, s. r. o., M. R. Štefánika 66, 036 01 Martin (pred zmenou obchodného mena: HEUREKA, s. r. o., M. R. Štefánika 66, 036 01 Martin), v konaní zastúpeným spoločnosťou Hronček & Partners, s. r. o., Kálov 1, 010 01 Žilina (ďalej „navrhovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. OZ 237953/I-47-2019 z 28. augusta 2019 vo veci návrhu na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 237953 za neplatnú, majiteľa x-poistenie, s. r. o., Wolkerova 4, 080 01 Prešov (pred zmenou sídla: Budovateľská 63, 080 01 Prešov), v konaní zastúpeného spoločnosťou LEGAL IURIS – advokátska kancelária, s. r. o., Tehelná 11, 048 01 Rožňava (ďalej „majiteľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 37 ods. 6 v nadväznosti na § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 písm. f) a l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. OZ 237953/I-47-2019 z 28. augusta 2019 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. OZ 237953/I-47-2019 z 28. augusta 2019 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bol v zmysle § 37 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) zamietnutý návrh na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 237953 (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú. Navrhovateľ si návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatnil podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. f) a l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Podanie návrhu odôvodnil tým, že webová stránka www.poistenie.sk je od roku 2004 najväčším slovenským webovým portálom o poistení. V súvislosti s ním používal obrazové označenie (ďalej „staršie označenie“), ktoré bolo v roku 2004 vytvorené grafikom Matejom P. a ktoré pozostáva zo slovného spojenia „poistenie.sk“, kde písmeno „p“ je vyhotovené zlatou/žltou farbou a vo voľnom priestore tohto písmena je hviezdička. V zlatej, resp. žltej farbe je vyhotovená aj subdoména „.sk“, pričom zostávajúca časť označenia je tmavomodrej farby. Predmetné označenie bolo používané aj s pridaním skratky „www“ na jeho začiatok, pričom slovné prvky boli umiestnené do modrého obdĺžnika a písmená boli vyhotovené v bielej a žltej farbe. Navrhovateľ ďalej uviedol, že si podal prihlášku obrazovej ochrannej známky, ktorá bola pod č. zápisu 244086 do registra ochranných známk zapísaná 15. decembra 2016. Poznamenal, že napriek zápisu predmetnej ochrannej známky do registra až v roku 2016, staršie označenie bolo na trhu natoľko typické a zaužívané, že verejnosť si ho spájala s jeho webovým portálom, ktorý sa stal na trhu autoritou a bol oslovovaný aj médiami. Navrhovateľ poznamenal, že vo februári 2018 našiel na internete označenie webovej stránky „x-poistenie.sk“, ktoré je takmer identické s jeho ochrannou známkou č. 244086. Podľa navrhovateľa majiteľ vzhľadom

na známosť webového portálu www.poistenie.sk v oblasti, v ktorej začal podnikáť, musel poznať tento portál, ako aj staršie označenie. Poukázal na to, že napadnutá ochranná známka používa rovnaké farby, rovnaký font písma a od jeho staršieho označenia sa odlišuje minimálne, a to v použití písmena „X“ a pomlčkou pred slovom poistenie. S ohľadom na uvedené vyjadril presvedčenie, že prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná v zlej viere a v rozpore s verejným poriadkom a s dobrými mravmi.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že napadnutá ochranná známka bola do registra ochranných známok zapísaná v súlade s podmienkami ustanovenými v § 5 ods. 1 písm. f) a l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Pokiaľ ide o návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatnený podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, prvostupňový orgán konštatoval, že označenie, ktoré tvorí napadnutú ochrannú známku, nie je možné považovať za označenie, ktoré by bolo v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi, pretože jednotlivé slová, ako ani celé slovné spojenie nenaznačuje ani obsahovo nevyjadruje symbol alebo výraz, ktoré by nejakým spôsobom odporovali verejnému poriadku či dobrým mravom. Prvostupňový orgán v tejto súvislosti tiež uviedol, že v rámci tohto uplatneného dôvodu návrhu na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky nie je možné zohľadniť konanie majiteľa a predmetom skúmania nemôžu byť dobré mravy v hospodárskej súťaži.

V súvislosti s návrhom na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky uplatneným podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach prvostupňový orgán dospel k záveru, že navrhovateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal naplnenie podmienok potrebných na jeho úspešné uplatnenie. Prvostupňový orgán zastal názor, že v konaní nebolo jednak preukázané, že majiteľ si označenie predstavujúce napadnutú ochrannú známku zvolil na základe skutočnosti, že poznal označenie, ktoré pri svojej činnosti používa navrhovateľ a rovnako nebolo preukázané, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky vedome konal v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami s cieľom získať neoprávnenú výhodu alebo s cieľom spôsobiť navrhovateľovi nespravodlivú ujmu.

Proti tomuto rozhodnutiu podal navrhovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom sa nestotožnil s napadnutým rozhodnutím.

Navrhovateľ rovnako, ako v návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, uviedol, že hoci jeho ochranná známka č. 244086 bola do registra zapísaná až v roku 2016, staršie označenie bolo už pred týmto dátumom na trhu natoľko zaužívané, že verejnosť si ho spájala s jeho webovou stránkou www.poistenie.sk, ktorá sa stala autoritou na trhu, na základe čoho bola oslovovaná médiami.

Ďalej konštatoval, že používanie webovej stránky „poistenie.sk“ preukazoval už v konaní o zápise ochrannej známky č. 244086 do registra (predložil dôkazy o návštevnosti webovej stránky, uverejnené články atď.), na základe čoho bola táto zapísaná do registra. Navrhovateľ požiadal, aby aj majiteľ predložil k predmetnému konaniu doklady o používaní webovej stránky „x-poistenie.sk“, pretože úrad by mal postupovať vo všetkých prípadoch jednotne a nikoho nezvýhodňovať. Navrhovateľ poznamenal, že údaje o aktivite webovej stránky „x-poistenie.sk“ možno získať napr. z webovej stránky „Alexa rank“, podľa ktorej webová stránka majiteľa nemala dostatok dát ani na umiestenie sa v rebríčku hodnotenia obľúbenosti webových stránok. Doplnil, že takáto nízka návštevnosť webovej stránky „x-poistenie.sk“, ktorá funguje na slovenskom trhu od roku 2013, je konštantná a vyplýva aj zo ziskov majiteľa, ktorý má od svojho vzniku, na základe informácií z webovej stránky www.finstat.sk, minimálne tržby. Zisk spoločnosti majiteľa bol od jej vzniku až do roku 2017 v záporných číslach a do kladných čísiel sa dostal až v roku 2018. Podľa informácií z webovej stránky www.finstat.sk má tiež spoločnosť majiteľa dlh na sociálnom poistení.

Navrhovateľ zopakoval, že vo februári 2019 našiel na internete označenie webovej stránky „x-poistenie.sk“, ktorej názov je takmer identický s jeho ochrannou známkou č. 244086. Zistil, že napadnutá ochranná známka je zapísaná skôr ako jeho ochranná známka č. 244086. Navrhovateľ vyjadril presvedčenie, že majiteľ s ohľadom na známosť jeho webovej stránky „poistenie.sk“, ako aj na skutočnosť, že predmetná webová stránka bola známa v oblasti, v ktorej začal podnikáť, túto poznal, čo napokon bolo uvedené aj v napadnutom rozhodnutí.

Navrhovateľ poukázal na to, že napadnutá ochranná známka je vyhotovená v rovnakých farbách ako ochranná známka č. 244086 a odlišuje sa od nej len minimálne, a to písmenom „X“ na začiatku a pomlčkou. Navrhovateľ zdôraznil, že koncovka „.sk“ je v oboch ochranných známkach rovnakej farby a zároveň napadnutá ochranná známka je vyhotovená identickým fontom písma ako ochranná známka č. 244086. Na základe takejto podobnosti, podľa názoru navrhovateľa, dochádza k ich zámene.

Navrhovateľ vyjadril presvedčenie, že podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky, ktorá je takmer identická s jeho ochrannou známkou a je medzi používateľmi dlhodobo používaná aj ako obchodné meno, je v rozpore s dobrými mravmi. Majiteľ musel poznať staršie označenie navrhovateľa, a tak je nepochybné, že prihlášku napadnutej ochrannej známky podal v zlej viere a v rozpore s verejným poriadkom a s dobrými mravmi.

Podľa navrhovateľa prvostupňový orgán zadefinoval dobré mravy v napadnutom rozhodnutí správne. Zároveň však navrhovateľ poukázal na to, že konanie v rozpore s dobrými mravmi je tiež súčasťou charakteristiky nekalej súťaže podľa § 44 ods. 1 a 2 písm. c) a d) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej „ObZ“). V tejto súvislosti poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Obo 103/01, ktorý predložil a podľa ktorého *„parazitovaním možno rozumieť snahu v hospodárskej súťaži „priživovať“ sa na podnikateľských výsledkoch iného subjektu, šetriť vlastné náklady na úkor iného a dosiahnuť tak viac, než by zodpovedalo vlastným schopnostiam, úsiliu a vynaloženým nákladom. Teda je to jeden zo spôsobov, kedy sa dosahuje priaznivejší pomer medzi „vstupmi a výstupmi“ v hospodárskej súťaži“.*

Navrhovateľ zastal názor, že napadnutá ochranná známka je v rozpore s dobrými mravmi, pričom poznamenal, že pod skutočnosťou odporujúce dobrým mravom nie je možné zaradiť len prvostupňovým orgánom vymenované označenia, t. j. označenia, ktoré obsahujú napríklad rasistické alebo nacistické symboly, označenia propagujúce či evokujúce násilie alebo vojnu, označenia obsahujúce mená známych osôb, ktorých historický vklad vo vzťahu k štátnosti je všeobecne uznávaný, ďalej označenia obscénne, pornografické a pohoršujúce. Dané označenia síce spadajú do kategórie, ktorá odporuje dobrým mravom, no podľa navrhovateľa to ani zďaleka nie je uzavretá kategória, pretože dobré mravy predstavujú otvorený systém, ktorý nie je ničím ohraničený, a už vôbec nemožno taxatívne vymenovať skutočnosti, ktoré pod neho spadajú. Navrhovateľ vyjadril presvedčenie, že prvostupňový orgán síce zadefinoval dobré mravy správne, no samotné posúdenie už správne nie je. V tejto súvislosti navrhovateľ poukázal na rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 16Co/152/2008 z 28. augusta 2008, podľa ktorého *„Občiansky zákonník, ani iný predpis nedefinuje pojem dobré mravy. Teória a súdna prax však zhodne považujú dobré mravy za všeobecne uznávané pravidlá morálky, ktoré predstavujú fundamentálny hodnotový poriadok spoločnosti a zákonodarca ich považuje za tak významné, že ich pomocou odkazu v právnej norme včleňuje do občianskeho práva.“*

K tvrdeniu prvostupňového orgánu, že dobré mravy v hospodárskej súťaži nemôžu byť predmetom skúmania v konaní v rámci zápisnej výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, navrhovateľ poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Obo 147/2007 zo 16. októbra 2008, podľa ktorého : *„Pod dobré mravy súťaže sa zahŕňa konanie, ktoré síce podľa zásad všeobecnej morálky je nezávadné, môže však byť závadné z prísnejšieho hľadiska dobrých mravov súťaže. Merítkom sú mravné názory, obyčaje, zvyklosti, ktoré zachovávajú všetci spravodlivo, poctivo, čestne a svedomito konajúci účastníci súťažného zápasu. Ujma môže byť hmotná aj nehmotná, pričom postačí, keď ujma potenciálne hrozí, nemusí nastať“.*

V ďalšej časti odôvodnenia rozkladu navrhovateľ vyjadril nesúhlas s tvrdením prvostupňového orgánu, že hoci z vyjadrenia majiteľa vyplýva, že vedel o existencii domény „poistenie.sk“, podľa predložených dôkazov nie je možné jednoznačne konštatovať, že mal v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky vedomosť o tom, že navrhovateľ používa staršie označenie. Uviedol, že s ohľadom na to, že majiteľ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky poznal doménu „poistenie.sk“, musel poznať aj samotné staršie označenie, ktoré sa spája s predmetnou doménou, o ktorej majiteľ mal vedomosť. Takéto konanie je podľa názoru navrhovateľa nielenže v rozpore s dobrými mravmi, ale majiteľ sa zároveň dopustil parazitovania na povesti služieb poskytovaných navrhovateľom, čím splnil všetky náležitosti skutkovej podstaty nekalej súťaže.

Navrhovateľ nesúhlasil s tvrdením prvostupňového orgánu, že jeho staršie označenie disponuje len veľmi nízkym stupňom vnútornej rozlišovacej spôsobilosti, ktorú mu dodáva minimálne grafické a farebné stvárnenie. Podľa jeho názoru napriek tomu, že predpona „www“ a prípona „.sk“ označujú webové stránky a samostatné slovo „poistenie“ je

všeobecné, keďže v prípade ochrannej známky č. 244086 ide o obrazovú ochrannú známku, táto sa musí posudzovať ako celok, ako to bolo aj v konaní o zápise predmetnej ochrannej známky do registra. Práve pri posudzovaní predmetnej ochrannej známky ako celku možno konštatovať vysokú podobnosť napadnutej ochrannej známky s ochrannou známkou č. 244086. Navrhovateľ poukázal na to, že obidve ochranné známky sú tvorené príponou „.sk“ v rovnakej farbe a v rovnakej farbe je vyhotovený aj ich slovný prvok „poistenie“. Navrhovateľ nesúhlasil s názorom prvostupňového orgánu, že žltá a modrá farba sú bežne používané a ich použitie nie je ničím výnimočné. Práve skutočnosť, že ich majiteľ v napadnutej ochrannej známke použil rovnako ako navrhovateľ v ochrannej známke č. 244086, je v predmetnom prípade podľa navrhovateľa rozhodujúca.

K tvrdeniu majiteľa, že žltá a modrá farba predstavujú bežne využívané farby v dotknutej oblasti, v súvislosti s čím majiteľ poukázal na prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 5135-2015, navrhovateľ uviedol nasledujúce. Označenie, ktoré je predmetom spomenutej prihlášky ochrannej známky, navrhovateľ považoval za odlišné od kolíznych označení, a to jednak na základe vyobrazenia muža s dáždnikom pred samotným nápisom, ako aj na základe použitých farieb (zelená, resp. tyrkysová a oranžová farba), ktoré nie sú v danom označení rozložené rovnakým spôsobom (na začiatku je tmavá farba a zvyšná časť je svetlá) ako v prípade kolíznych označení. Naopak, v napadnutej ochrannej známke aj v staršom označení, resp. v ochrannej známke č. 244086 je použitá rovnako žltá farba na ich začiatku a konci a stred kolíznych označení je vyhotovený v modrej farbe. Majiteľ použil aj rovnaký font písma, akým je vyhotovené staršie označenie, resp. ochranná známka č. 244086. Navrhovateľ vyjadril presvedčenie, že majiteľ jeho staršie označenie dobre poznal, pretože napadnutá ochranná známka sa mu nápadne podobá, čo spôsobuje nebezpečenstvo ich zámény. Podľa navrhovateľa majiteľ napadnutú ochrannú známku vytvoril aj z dôvodu parazitovania na jeho dobrej povesti.

V súvislosti s hodnotením podobnosti kolíznych označení navrhovateľ poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8Sžh/2/2015 z 28. februára 2018 a rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-10/09 z 11. decembra 2014, Formula One Licensing BV/OHIM. Navrhovateľ konštatoval, že napadnutá ochranná známka sa od staršieho označenia odlišuje vizuálne aj foneticky iba pridaním písmena „X“ a pomlčky pred označenie „poistenie.sk“, pričom používa rovnaké rozloženie farieb. Sémanticky označujú obe označenia totožnú službu. Všetky tieto faktory podľa navrhovateľa spôsobujú, že priemerný spotrebiteľ si ich môže zameniť, keďže na celkový dojem označenia majú vplyv hlavne dominantné a rozlišujúce prvky, ktoré sú pri predmetných označeniach rovnaké, resp. veľmi podobné.

Navrhovateľ odkázal aj na rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 24S/14/2017 z 21. decembra 2017, podľa ktorého *„osobou konajúcou v zlej viere je pritom osoba, ktorá pozná skutočnú situáciu a napriek tomu koná nečestne so zlým úmyslom... K zámernosti je tiež nutný zlý úmysel, nepoctivé zámery a ciele a nie je potrebné, aby osoba, ktorá takto koná, považovala svoj úmysel alebo konanie za zlý úmysel.“* Navrhovateľ konštatoval, že majiteľ konal v zlom úmysle, pretože poznal skutočnú situáciu, t. j. v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky poznal webový portál „poistenie.sk“ a prihlášku podobného označenia si podal zámerne, so zlým úmyslom a s nepoctivým zámerom obohatiť sa na úkor navrhovateľa.

Na základe uvedených skutočností navrhovateľ zastal názor, že návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú je plne opodstatnený a požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil tak, že návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú vyhovie. Zároveň upozornil, že ak rozkladu nebude vyhovie, proti napadnutému rozhodnutiu je pripravený podať správnu žalobu.

Majiteľ vo svojom vyjadrení o rozklade, ktoré bolo úradu doručené 14. januára 2020, uviedol, že napadnuté rozhodnutie považuje za vecne a právne správne a stotožnil sa s ním v celom rozsahu.

Uviedol, že navrhovateľ v podanom rozklade rozvinul tri argumenty, ktoré sú podľa neho chybné, a to, že jeho webová stránka www.x-poistenie.sk je údajne neaktívna a pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky nebolo dokladované nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia, ktoré je jej predmetom, používaním; napadnutá ochranná známka bola podaná v rozpore s dobrými mravmi, čo je dôvod na jej zamietnutie v zmysle § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná v zlej viere, čo je dôvod na jej zamietnutie v zmysle § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Majiteľ v rámci prvej časti vyjadrenia uviedol, že preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti používaním sa vyžaduje len pri označeniach, ktoré nespĺňajú podmienky zápisu podľa § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach. Takým bolo aj označenie predstavujúce ochrannú známku č. 244086, pretože slovné prvky

„poistenie“ a „sk“ sú výlučne opisné, kombinácia žltej a modrej farby je v oblasti poisťovníctva bežná, pretože ide o upokojujúce, neagresívne farby. Font použitého písma nie je ničím výnimočný a grafický prvok vo forme hviezdičky v písmene „p“ je nevýrazný. Na druhej strane označenie predstavujúce napadnutú ochrannú známku vďaka výraznému a dištinktívnemu prvku „X“ nenapĺňalo zápisné výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Prítomnosť písmena „X“ spolu s deskriptívnym slovným prvkom postačovala na to, aby označenie, ktoré bolo predmetom prihlášky napadnutej ochrannej známky, bolo spôsobilé na zápis do registra ochranných známk. V tejto súvislosti majiteľ poukázal napr. na slovné označenie „Matrace x“, ktoré bolo predmetom prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 1692-2019 a bolo nárokované pre tovary „matrace“ v triede 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom ani v tomto prípade nebola zo strany úradu konštatovaná absencia rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom.

V súvislosti s navrhovateľovými tvrdeniami o neaktívnosti portálu www.x-poistenie.sk majiteľ uviedol, že sú nepravdivé, stačí navštíviť súvisiacu stránku <https://facebook.com/xpoistenie/>, na ktorej sú pravidelné príspevky a ktorá je responzívna rádovo v hodinách. Zároveň tieto tvrdenia navrhovateľa, ako aj údaje o hospodárení majiteľa považoval majiteľ pre predmetné konanie za irelevantné.

V ďalšej časti vyjadrenia majiteľ zastal názor, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí správne zadefinoval pojem „dobré mravy“ na účely inštitútu § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. V tejto súvislosti majiteľ poukázal na rozsudok Súdu prvého stupňa vo veci T-140/02 z 13. septembra 2005, INTERTOPS, body 27 a 28, kde sa uvádza, že „*pri posúdení rozporu ochrannej známky s verejným poriadkom a dobrými mravmi je potrebné skúmať samotnú ochrannú známku, t. j. označenie pre tovary alebo služby uvedené v zápise ochrannej známky*“. Z dikcie tohto harmonizovaného ustanovenia je zjavné, že podmienky „*sa vzťahujú na vlastnosti samotnej prihlasovanej ochrannej známky a nevzťahujú sa na skutočnosti, ktoré sa týkajú konania osoby prihlasovateľa ochrannej známky*“. Majiteľ doplnil, že zákon o ochranných známkach ponúka množstvo súkromnoprávných dôvodov, koncentrovaných najmä v § 7, ktoré môže uplatniť tretia osoba, ktorá sa cíti dotknutá na svojich právach a poškodená prihláškou ochrannej známky alebo zapísanou ochrannou známkou. Ustanovenie § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach nie je jedným z nich, ide o čisto verejnoprávny inštitút. Majiteľ zdôraznil, že napriek uvedenému sa navrhovateľ snažil stotožniť pojem „dobré mravy“ podľa zákona o ochranných známkach s pojmom „dobré mravy súťaže“ v zmysle § 44 ods. 1 ObZ. Takúto interpretáciu majiteľ označil za nesprávnu, pretože pojem „dobré mravy súťaže“ tu má odlišnú extenziu ako pojem „dobré mravy“ podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Objektom porušenia „dobrých mravov súťaže“ podľa ObZ, ako vyplýva z dikcie § 44 ods. 1 ObZ, sú vždy konkrétne práva konkrétnych súťažiteľov či spotrebiteľov. Objektom porušenia „dobrých mravov“ podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach je všeobecná morálka.

Uvedené podľa majiteľa vyplýva aj z navrhovateľom citovanej judikatúry, konkrétne z rozsudku Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Obo/147/2007 zo 16. októbra 2008, podľa ktorého „*Pod dobré mravy súťaže sa zahŕňa konanie, ktoré síce podľa zásad všeobecnej morálky je nezávadné, môže však byť závadné z prísnejšieho hľadiska dobrých mravov súťaže*“. Majiteľ doplnil, že pojem „dobré mravy“ podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach nepredstavuje toto „prísnejšie hľadisko“ a hovorí výlučne o nedostatkoch prihláseného označenia *per se* z hľadiska zásad všeobecnej morálky.

Majiteľ doplnil, že i v prípade, ak by sa aplikoval koncept „dobrých mravov súťaže“, jeho konanie by bolo v súlade aj s týmto prísnejším kritériom, pretože z jeho strany nejde, a ani v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky nešlo, o nekalosúťažné konanie.

Za správny majiteľ označil aj záver prvostupňového orgánu, že v preskúmanom prípade nebolo preukázané, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere. Za relevantné pre toto posúdenie majiteľ označil nasledujúce skutočnosti. Majiteľ vznikol 8. novembra 2013, pričom jeho obchodné meno korešponduje s názvom jeho domény. Majiteľ vedel, že doména www.poistenie.sk nie je voľná a hľadal alternatívnu doménu, konkrétne takú, ktorá vyjadruje povahu služieb (poisťovníctvo), ale zároveň obsahuje aj dištinktívne prvky (takýmto prvkom sa stal prvok „X-“). Majiteľ sa mohol v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky na webovej stránke navrhovateľa www.poistenie.sk stretnúť so starším označením, avšak nevie potvrdiť, či v rámci rešerše dostupných domén túto webovú stránku aj navštívil. Ak by ju aj navštívil, zastal názor, že napadnutá ochranná známka sa od staršieho označenia líši, a to aj vo farebnej kombinácii žltá a modrá vs. žltá a biela. Majiteľ konzistentne využíval svoj dištinktívny prvok

„X-“ (nepřítomný v označení navrhovatele) na budovanie svojej vlastnej značky. Majiteľ nepodal námietky proti zápisu prihlášky obrazovej ochrannej známky č. spisu POZ 2564-2015 (ochranná známka č. 244086) podanej navrhovateľom do registra ochranných známok, ani inak nezasahoval proti navrhovateľovi. Z uvedeného je podľa majiteľa zrejmé, že nemal žiaden nekalý úmysel nečestne a špekulatívne blokovat používanie staršieho označenia navrhovateľa, naopak, zjavne sa od neho snažil odlišit.

Majiteľovi nie je jasné, z čoho navrhovateľ vyvodzuje jeho zlú vieru pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. Viaceré tvrdenia navrhovateľa označil majiteľ sú zavádzajúce, napr. tvrdenie, že majiteľ v prípade napadnutej ochrannej známky použil rovnaký font písma, aký je použitý v prípade staršieho označenia. Podľa majiteľa je už na prvý pohľad zrejmé, že ide o odlišný font písma. Majiteľ poznamenal, že pravdepodobnosť zámeny napadnutej ochrannej známky a staršieho označenia je *conditio sine qua non* úspešnosti podaného návrhu. Podľa majiteľa prvostupňový orgán správne posúdil, že kolízne označenia sa zhodujú len v nedištinktívnych slovných prvkoch „www“, „poistenie“, „sk“ a v prítomnosti žltej farby, zatiaľ čo napadnutá ochranná známka obsahuje výrazný, dištinktívny a odlišujúci prvok „X-“. S ohľadom na uvedené nemožno hovoriť o pravdepodobnosti zámeny a *a fortiori* ani o absencii dobrej viery pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, pričom neexistuje ani žiadna ďalšia skutočnosť, ktorá by takúto absenciu čo i len naznačovala.

K žiadosti navrhovateľa, aby kolízne označenia boli posúdené ako celok, majiteľ uviedol, že mu nie je jasné, čo tým konkrétne navrhovateľ má na mysli, pretože prvostupňový orgán ich tak posúdil. Pri posudzovaní označení nemôže úrad priznať navrhovateľovi *de facto* monopol na nedištinktívne slovné prvky „www“, „poistenie“ či „sk“ a rovnako mu nemôže priznať monopol na použitie žltej farby či kombináciu žltej a modrej farby.

Majiteľ doplnil, že správnosť posúdenia návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú prvostupňovým orgánom potvrdzuje fakt, že navrhovateľ nedokázal preukázať jediný prípad skutočnej zámeny kolíznych označení na trhu a žiadne iné skutočnosti nenasvedčujú, že by majiteľ podával prihlášku napadnutej ochrannej známky v zlej viere.

S ohľadom na uvedené majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie potvrdil a návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú zamietol.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce 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 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. 1 zákona o ochranných známkach účastník konania je povinný navrhnúť a predložiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.

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

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.

Podľa § 54b ods. 3 zákona o ochranných známkach práva a právne vzťahy z ochranných známok zapísaných do registra do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019. Vznik, zmena a zánik práv a právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa predpisov účinných v čase ich vzniku.

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 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 na jednej strane.

Podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

Podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa do registra nezapíše označenie, ak je v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi.

Podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Podľa § 37 ods. 6 zákona o ochranných známkach ak úrad v konaní o návrhu na zrušenie ochrannej známky zistí, že nie sú splnené podmienky podľa § 34 ods. 1 až 3, alebo v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú zistí, že nie sú splnené podmienky podľa § 35 ods. 1 alebo 3, návrh zamietne.

Napadnutá obrazová ochranná známka č. 237953, majiteľa x-poistenie, s. r. o., Wolkerova 4, 080 01 Prešov (pred zmenou sídla: Budovateľská 63, 080 01 Prešov), s právom prednosti od 3. marca 2014, bola zapísaná do registra ochranných známk 10. septembra 2014 pre tovary „elektronický informačný portál (softvér), dáta, databáza a iné informačné produkty v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach každého druhu s výnimkou magnetických“ v triede 9, pre služby „marketingové štúdie; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; personálne poradenstvo; podpora predaja (pre tretie osoby); služby porovnávania cien; posudzovanie efektívnosti v obchodnej činnosti; prieskum trhu; obchodný prieskum; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti“ v triede 35 a „finančné poradenstvo; finančné služby; informácie o poistení; finančné informácie; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; finančné konzultačné služby; uzatváranie poisťiek; sprostredkovanie poistenia; sprostredkovanie (maklérstvo)“ v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie napadnutej 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 známk tvorených výlučne obrazovými prvkami alebo kombináciou slovných prvkov a obrazových prvkov predstavuje obrazovú ochrannú známku. Vzhľadom na uvedené, napriek tomu, že napadnutá ochranná známka bola pôvodne zapísaná ako kombinovaná ochranná známka, v súlade s citovaným ustanovením sa považuje za obrazovú ochrannú známku.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že navrhovateľ nesúhlasil s prvostupňovým orgánom vykonaným posúdením návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podaného v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. f) a l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Pokiaľ ide o návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatnený v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné zdôrazniť, že v § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach je obsiahnutá absolútna prekážka zápisnej spôsobilosti označenia do registra ochranných známk, ktorej účelom je zamedziť poskytnutie zákonnej ochrany označeniam, ktoré sú v rozpore s verejným poriadkom a s dobrými mravmi. Tak, ako konštatoval aj prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí, pojmy verejný poriadok a dobré mravy nie sú v Slovenskej republike výslovne definované žiadnou právnou normou. Verejný poriadok možno charakterizovať ako písané a nepísané pravidlá správania sa, ktorých rámec je stanovený zákonnou úpravou, dobrými mravmi a zvyklosťami. Z charakteristiky verejného poriadku potom vyplýva, že dobré mravy sú obsahom verejného poriadku

a rozumieme nimi nepísané všeobecne spoločensky uznávané pravidlá konania (pravidlá morálneho charakteru). Predmetné ustanovenie má verejnoprávny charakter a vzťahuje sa na samotné označenie. Vo všeobecnosti platí, že zo zápisu do registra ochranných známk sú podľa predmetnej zápisnej výluky vylúčené označenia obsahujúce napríklad rasistické, nacistické, pornografické či pohoršujúce prvky. Predmetné ustanovenie nemožno aplikovať na spôsob, akým je označenie, resp. napadnutá ochranná známka používaná, prípadne vo vzťahu ku konaniu prihlasovateľa ochrannej známky resp. jej majiteľa.

Pokiaľ ide o napadnutú ochrannú známku, táto je obrazovým označením pozostávajúcim zo slovného prvku „poistenie“ napísaného malými písmenami modrej farby, pred ktorým je umiestnená pomlčka rovnako modrej farby a štylizované veľké písmeno „X“ žltej farby. Slovný prvok „poistenie“ dopĺňa prípona „.sk“ žltej farby. Pokiaľ ide o slovný prvok „poistenie“, jeho význam je „zmluva, ktorou sa poistiteľ zaväzuje, že za istý poplatok (poistné) nahradí poistencovi alebo poistníkovi škodu alebo vyplatí určitú sumu, ak vznikne nejaká okolnosť, určená v zmluve“ (In.: <https://slovník.aktuality.sk>) a skratka „.sk“ predstavuje národnú internetovú doménu najvyššej úrovne pre Slovensko (In.: <https://sk.wikipedia.org>).

Z uvedeného opisu je zrejmé, že napadnutá ochranná známka nepredstavuje označenie, ktoré je spôsobilé poburovať, šokovať či vyvolávať negatívne pocity v mysli spotrebiteľskej verejnosti. Neobsahuje žiadne rasistické, nacistické, pornografické, pohoršujúce prvky či prvky zobrazujúce násilie, utrpenie, a preto orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že v preskúmanom prípade nie sú naplnené podmienky na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

K argumentu navrhovateľa, že napadnutá ochranná známka bola do registra ochranných známk zapísaná v rozpore s dobrými mravmi v hospodárskej súťaži, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že predmetom posúdenia zápisnej výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach je posúdenie vnútorných vlastností označenia, ktoré tvorí napadnutú ochrannú známku, bez toho, aby sa skúmali pohnútky majiteľa pri tvorbe tohto označenia, resp. skutočnosti, ktoré sa týkajú konania osoby majiteľa napadnutej ochrannej známky. Zároveň je potrebné poznamenať, že ak určitý subjekt má za to, že majiteľ zapísanej ochrannej známky svojimi konaniami a postupom porušuje základné zásady hospodárskej súťaže, resp. že jeho konanie je možné hodnotiť ako nekalosúťažné konanie, má právo domáhať sa ochrany svojho práva žalobou podanou na príslušnom súde, keďže na posudzovanie predmetnej otázky je oprávnený jedine súd. Osoba, ktorej bola poskytnutá súdna ochrana vo vzťahu k jej právam alebo oprávneným záujmom dotknutým zápisom ochrannej známky, má právo v stanovenej lehote domáhať sa jej zrušenia na úrade. S ohľadom na uvedené argumenty navrhovateľa týkajúce sa dobrých mravov v hospodárskej súťaži, ako ani rozsudky Najvyššieho súdu SR zaoberajúce sa touto otázkou, na ktoré navrhovateľ poukázal, nemožno pre posúdenie rozporu napadnutej ochrannej známky s verejným poriadkom a dobrými mravmi v zmysle § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach považovať za relevantné.

Čo sa týka návrhu na neplatnosť napadnutej ochrannej známky uplatneného podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, orgán rozhodujúci o rozklade v prvom rade uvádza, že dobrá viera je pojmom, ktorý hoci je v práve často používaný, a to aj v rámci Európskej únie, nie je zákonom definovaný. Právna teória definuje dobrú vieru ako vnútorné presvedčenie konajúceho, že nekoná protiprávne alebo v rozpore so všeobecne uznávanými etickými a morálnymi princípmi a poctivými obchodnými zvyklosťami. Vzhľadom na skutočnosť, že zlá viera, resp. neexistencia dobrej viery predstavuje vnútorný psychický stav konajúceho subjektu, ktorý sám osebe nemožno priamo dokazovať, je jej dokazovanie zložitá. Situácií, kedy osoba nekoná pri podaní prihlášky ochrannej známky v dobrej viere, môže nastať viacero, a preto je nevyhnuté každý prípad posudzovať individuálne s ohľadom na jeho osobitosti. Konanie v nie dobrej viere musí byť spojené s osobou prihlasovateľa, pričom relevantným okamihom na posúdenie zlej viery prihlasovateľa je okamih podania prihlášky. Vyvodiť záver, či osoba konala alebo nekonala v dobrej viere, možno len na základe posúdenia širokého okruhu objektívnych skutočností, ktoré nie je možné vopred vymedziť. Medzi takéto skutočnosti patrí napr. povaha označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známk, stupeň všeobecnej známosti označenia v okamihu podania prihlášky na účely jeho zápisu ako ochrannej známky, vzťah podávateľa prihlášky ochrannej známky a používateľa skoršieho označenia, ako aj skutočnosť, či osoba podávajúca prihlášku o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie vedela, alebo či v dobe podania prihlášky ochrannej známky o tomto práve vedieť mohla, ďalej či by podaním

prihlášky ochrannej známky došlo k poškodeniu inej osoby, a tiež to, či neexistuje dôvod, ktorý by konanie podávateľa prihlášky ospravedlňoval. Za konanie v nie dobrej viere možno považovať napríklad aj situáciu, keď je podávateľ prihlášky obchodne alebo hospodársky prepojený s iným subjektom a podaním prihlášky ochrannej známky by jej podávateľ získal určitú neoprávnenú výhodu tým, že by napríklad zneužil rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno staršieho označenia tohto subjektu alebo situáciu, ak by podávateľ prihlášky bránil vstúpiť oprávnenej osobe na trh v určitej krajine, vytláčal by ju z tohto trhu (podanie tzv. blokačnej prihlášky ochrannej známky) a podobne, a na druhej strane by subjekt používajúci prihlásené označenie utrpel nejakú ujmu, ktorá sa môže prejaviť naplno až v budúcnosti.

Relevantným okamihom na posúdenie dobrej viery majiteľa je deň, kedy bola podaná prihláška napadnutej ochrannej známky, t. j. 3. marec 2014.

Navrhovateľ podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky v nie dobrej viere odôvodnil tým, že majiteľ poznal jeho webovú stránku „poistenie.sk“, ako aj jeho staršie označenie, ktoré v súvislosti s ňou používal. Podľa názoru navrhovateľa sa napadnutá ochranná známka od jeho staršieho označenia odlišuje minimálne, a preto je podľa neho nepochybné, že majiteľ chcel ťažiť zo známosti jeho označenia. Na preukázanie svojich tvrdení predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- výtlačky (PrintScreeny) z webovej stránky internetového archívu waybackmachine (dôkaz č. 1 a 2),
- výtlačky (PrintScreeny) z webovej stránky www.alexa.com (dôkaz č. 3 a 4).

V súvislosti s predloženými dôkaznými materiálmi orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledujúce.

Obsahom dôkazov č. 1 a 2 sú archívne vyobrazenia webovej stránky navrhovateľa www.poistenie.sk z 1. decembra 2004 a 26. júna 2010. Z týchto vyplýva, že navrhovateľ poskytoval služby v oblasti poistenia, sporenia a pôžičiek. Ďalej z nich vyplýva, že v roku 2004 používal na webovej stránke nasledujúce staršie označenie:

POISTENIE.sk

A v roku 2010 používal staršie označenie s pridaním skratky „www“ na jeho začiatok, pričom slovné prvky boli umiestnené do modrého obdĺžnika a písmená boli vyhotovené v bielej a žltej farbe, t. j. v nasledovnom vyhotovení:

www.poistenie.sk

Dôkazy č. 3 a 4 predstavujú hodnotenie populárnosti webovej stránky navrhovateľa a majiteľa v období august 2017 až júl 2018. Podľa predložených dát webová stránka navrhovateľa www.poistenie.sk sa umiestnila na Slovensku na 2 472. mieste v poradí a vo svete na 566 471. mieste. Webová stránka majiteľa www.x-poistenie.sk nemala na hodnotení populárnosti dostatok dát. Hodnotenie webových stránok majiteľa a navrhovateľa sa týkalo obdobia po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s otázkou, či v predmetnom prípade možno konštatovať naplnenie podmienok zápisnej výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach uvádza nasledujúce. Hlavnými skutočnosťami, ktoré musia byť preukázané, aby bolo možné konanie prihlasovateľa označiť ako konanie v nie dobrej viere, sú vedomosť prihlasovateľa o práve tretej osoby k zhodnému alebo podobnému označeniu a jeho podvodný úmysel pri podaní prihlášky ochrannej známky.

V danom prípade navrhovateľ poukázal na existenciu jeho webovej stránky www.poistenie.sk pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, pričom z predložených dokladov vyplýva, že v roku 2004 a 2010 bolo na tejto webovej stránke, prostredníctvom ktorej navrhovateľ poskytoval služby v oblasti poistenia, sporenia či pôžičiek, použité staršie označenie. Navrhovateľ tvrdil, že jeho staršie označenie bolo na trhu natoľko zaužívané, že verejnosť si ho spájala s jeho webovou stránkou www.poistenie.sk, ktorá sa stala autoritou na trhu, na základe čoho bola oslovovaná médiami. Orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že tieto tvrdenia navrhovateľa však neboli v preskúvanom prípade preukázané. Ani hodnotenie populárnosti webovej stránky navrhovateľa zverejnené na webovej stránke www.alexa.com (dôkaz č. 3), navyše v prípade, keď sa týka obdobia po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, nemôže svedčiť o tom, že staršie označenie, ktoré navrhovateľ používal na svojej webovej stránke, sa stalo známe pre

spotrebiteľskú verejnosť, ktorá sa zaujímala o služby poistenia, sporenia či poskytovania pôžičiek a všetko čo s nimi súvisí, a rovnako nesvedčí o tom, že majiteľ pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky vedel o používaní staršieho označenia navrhovateľom. Na druhej strane však nemožno poprieť, že majiteľ a navrhovateľ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky pôsobili na rovnakom trhu, pričom, ako pripustil aj sám majiteľ, v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky vedel o existencii domény navrhovateľa www.poistenie.sk. V konaní však nebol predložený žiadny dôkaz, z ktorého by jednoznačne vyplynulo, že majiteľ si bol vedomý toho, že navrhovateľ na svojej webovej stránke používa staršie označenie.

Pri hodnotení naplnenia podmienky vedomosti prihlasovateľa o práve tretej osoby k zhodnému alebo podobnému označeniu orgán rozhodujúci o rozklade zároveň považuje za potrebné zdôrazniť, že vo všeobecnosti platí, že čím je skoršie označenie, na existencii a používaní ktorého sa návrh na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky z dôvodu podania prihlášky v nie dobrej viere zakladá, všeobecnejšie alebo jednoduchšie, tým väčšia je pravdepodobnosť, že prihlasovateľ si označenie prihlásené na zápis do registra ochranných známk vybral sám a nezávisle. Naopak, čím je toto označenie komplexnejšie a neobvyklé a označenie prihlásené na zápis do registra ochranných známk je s ním zhodné, resp. vysoko podobné, tým menej je dôveryhodné tvrdenie prihlasovateľa, že si označenie vybral sám a nezávisle.

Z porovnania kolíznych označení je zrejmé, že v obidvoch je použitý slovný prvok „poistenie“ a skratka „.sk“ a rovnako je v nich použitá kombinácia modrej a žltej farby. Keďže v prípade slovného prvku „poistenie“ ide o označenie odkazujúce na druh poskytovanej služby, skratka „.sk“ označuje národnú internetovú doménu najvyššej úrovne pre Slovensko a rôzne farby, vrátane modrej a žltej, sa bežne používajú v označeniach ako dekoratívny prvok, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že nemožno vylúčiť, že kolízne označenia mohli nezávisle od seba vytvoriť obidva dotknuté subjekty, t. j. majiteľ aj navrhovateľ. Uvedený záver je potrebné prijať najmä v situácii, keď nebol preukázaný opak. Navyše je potrebné prihliadnuť na to, že napadnutá ochranná známka sa od staršieho označenia odlišuje štylizovaným písmenom „X“ a pomlčkou, ktoré sú umiestnené pred slovný prvok „poistenie“ a v písmene „p“ tohto slovného prvku v prípade napadnutej ochrannej známky sa nenachádza hviezdička ako je tomu v prípade staršieho označenia, čo tiež svedčí v prospech tvrdenia o nezávislej voľbe motívu napadnutej ochrannej známky jej majiteľom.

Druhou z podmienok, ktorá musí byť splnená pre konštatovanie, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, je zlý úmysel majiteľa pri jej podaní. Navrhovateľ argumentoval tým, že majiteľ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky poznal webový portál „poistenie.sk“ a prihlášku podobného označenia podal zámerne, so zlým úmyslom a s nepoctivým zámerom obohatiť sa na úkor navrhovateľa.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že závery ohľadne zlého úmyslu prihlasovateľa/ majiteľa v čase podania prihlášky ochrannej známky musia byť preukázané dôkazmi alebo ich možno aspoň dôvodne predpokladať na základe objektívnych dôkazov, t. j. zlú vieru nemožno bez ďalšieho len tvrdiť. Je preto na osobe, ktorá zlú vieru tvrdí (navrhovateľ), aby v konaní o neplatnosti ochrannej známky nie len uviedla skutočnosti, ale aj predložila dôkazy, ktoré zlú vieru preukazujú, resp. predložila dôkazy, na základe ktorých je ju možné predpokladať. Absencia odôvodnenia a dôkazov, ktoré zlú vieru preukazujú, nemôže byť vykladaná v neprospech prihlasovateľa/majiteľa a záver ohľadne existencie zlej viery nemožno prijať len s odôvodnením, že podanie prihlášky ochrannej známky nemohlo byť náhodné.

V súvislosti s predloženými dôkazmi, orgán rozhodujúci o rozklade tiež uvádza, že v konaní neboli predložené žiadne dôkazy o tom, že by sa majiteľ snažil vytvoriť vo vedomí spotrebiteľov spojitosť s navrhovateľom, ani nebolo preukázané, že by majiteľ blokoval navrhovateľa a bránil mu používať jeho staršie označenie. Rovnako nebolo preukázané, žeby majiteľ bránil zápisu neskoršej ochrannej známky navrhovateľa č. 244086, čo svedčí v neprospech záveru, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky konal nečestne so zlým úmyslom, teda v zlej viere.

Pokiaľ ide o tvrdenie navrhovateľa, že v prípade napadnutej ochrannej známky a jeho staršieho označenia dochádza u spotrebiteľskej verejnosti k nebezpečenstvu ich zámény, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že ani prípadné riziko zámény týchto označení nie je dôvodom na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, keďže na úspešné uplatnenie takéhoto návrhu je potrebné preukázanie naplnenia skôr uvedených podmienok, ktoré v predmetnom prípade neboli splnené. K žiadosti navrhovateľa, aby majiteľ v rámci predmetného konania predložil doklady o používaní webovej stránky „x-poistenie.sk“ za účelom preukázania rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že predmetom skúmania v danom prípade nie je rozlišovacia

spôsobilosť napadnutej ochrannej známky, ale skúmanie naplnenia podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podané v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. f) a l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Čo sa týka argumentov navrhovateľa ohľadom nízkej návštevnosti webovej stránky „x-poistenie.sk“, zisku majiteľa či dlhu na sociálnom poistení, orgán rozhodujúci o rozklade tieto nepovažuje za relevantné pre posúdenie dôvodnosti uplatneného návrhu na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade, rovnako ako prvostupňový orgán, zastáva názor, že v preskúmanom prípade nebolo preukázané naplnenie podmienok na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. f) a l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Prvostupňový orgán preto rozhodol správne, keď návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú zamietol.

Vzhľadom 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.

Mgr. Matúš Medvec MBA.
predseda úradu

Doručiť:

Hronček & Partners, s. r. o., Kálov 349/1, 010 01 Žilina, Slovenská republika
LEGAL IURIS - advokátska kancelária s.r.o., Tehelná 11, 048 01 Rožňava, Slovenská republika