



Banská Bystrica 30.11.2015  
POZ 5360-2014 /N-170-2015/Sto

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Motorola Trademark Holdings, LLC, 222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, 60654 Chicago, Spojené štáty americké, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Pavlom Tomešom, HÖRMANNOVÁ • TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Repašského 20, 841 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „Mototechna SLOVAKIA“ do registra ochranných známk, prihláseného 23.5.2014 prihlasovateľom AAA Auto a.s., Dopraváků 874/15, 184 00 Praha 8 – Čimice, Česká republika, zastúpeným v konaní advokátom Mgr. Mariánom Balážom, Tešedíkova č. 59, 841 06 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 5360-2014 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4.11.2014, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

**námietky sa zamietajú.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „Mototechna SLOVAKIA“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 5360-2014 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 22.1.2015 podané námietky týkajúce sa časti tovarov prihlásených v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a to konkrétne tovarov „*prenosné krátkovlnné vysielачky; telefónne prístroje; prenosné telefóny*“. Námietky boli podané v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, t.j. s odvolaním sa na nebezpečenstvo zámeny zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami namietateľa.

Namietateľ uviedol, že je majiteľom ochranných známk Spoločenstva č. 002565935 a č. 012314761, obe v znení „MOTO“, zapísaných pre triedu 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Súčasne namietateľ poukázal na skutočnosť, že má celý svoj známkový rad založený na slovnom prvku „MOTO“.

V súvislosti so zverejneným označením namietateľ uviedol, že Mototechna pôsobila od začiatku 50. rokov 20. storočia ako československý štátny podnik, ktorý sa zaoberal predovšetkým predajom osobných automobilov, motocyklov a náhradných dielov. V roku 2012 značku Mototechna prevzala spoločnosť Mototechna Group a.s., ktorá sa zaoberá predajom nových i ojazdených vozidiel a službami autoservisu. Podľa namietateľa úrad zverejnením označenia „Mototechna“ uznal, že toto označenie má rozlišovaciu spôsobilosť, hoci označenie hraničí s druhovým označením – prvá časť slova „moto“ má význam pohyb, motorový, motocykel a druhá časť slova „techno“ súvisí s oblasťou techniky. Slovný prvok „SLOVAKIA“ podľa namietateľa nie je prvkom s rozlišovacou spôsobilosťou a odlišuje len mototechny na Slovensku. V tejto súvislosti namietateľ tiež uviedol, že použiť slovný prvok Slovakia na označenie územnej príslušnosti pre spoločnosť AAA AUTO a.s. so sídlom v Českej republike, ktorá nemá na Slovensku zriadenú ani organizačnú zložku, je dosť zavádzajúce pre tretie osoby.

Vo vzťahu k porovnaniu označení namietateľ uviedol nasledovné skutočnosti.

Pri vizuálnom porovnaní označení namietateľ zdôraznil, že prvú časť (začiatok) označenia spotrebiteľ vníma s väčšou pozornosťou a v tomto prípade prvú časť zverejneného označenia tvorí celá staršia ochranná známka namietateľa. Namietateľ teda konštatoval určitý stupeň podobnosti kolíznych označení z vizuálneho hľadiska, hoci súčasne uznal, že slovné spojenie „Mototechna“ je veľmi známe až druhové a najmä u starších spotrebiteľov vyvoláva spomienky na československý štátny podnik.

Z fonetického hľadiska budú porovnávané označenia vyslovované ako „moto“ a „mototechna“, čiže sa im podľa namietateľa nedá uprieť ani určitý stupeň fonetickej podobnosti. U mladšej spotrebiteľskej verejnosti sa slovná časť „moto“ spája skôr s Motorolou (označením spoločnosti namietateľa a súčasne označením telefónov) ako Mototechnou a môže im evokovať telefón.

Z hľadiska významu si podľa namietateľa spotrebiteľ dlhodobo spája prvok „moto“ s tovarmi namietateľa, t.j. s telefónnymi prístrojmi, prenosnými telefónmi, krátkovlnnými vysielačkami, mobilnými telefónmi a ich príslušenstvom. Keďže tento slovný prvok (slovo) „moto“ je celé obsiahnuté vo zverejnenom označení, aj z významového hľadiska je potrebné konštatovať určitý stupeň podobnosti kolíznych označení.

V nadväznosti na uvedené namietateľ zdôraznil, že staršie označenie má vyšší stupeň rozlišovacej spôsobilosti v novodobej histórii Slovenska ako zverejnené označenie. Výrobky spoločnosti Motorola sú spotrebiteľom na Slovensku známe, predovšetkým sú známe mladšej generácii.

Vo vzťahu k porovnaniu tovarov a služieb kolíznych označení namietateľ uviedol, že tovary prihlásené pre zverejnené označenie v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (konkrétne prenosné krátkovlnné vysielačky, telefónne prístroje a prenosné telefóny) sú zhodné a podobné s tovarmi zapísanými pre staršie ochranné známky v tejto triede.

Na základe uvedeného namietateľ navrhol, aby úrad zverejnenému označeniu nepriznal ochranu na území Slovenskej republiky pre napadnuté tovary, t.j. aby bola prihláška zverejneného označenia zamietnutá pre tovary „*krátkovlnné vysielačky; telefónne prístroje; prenosné telefóny*“ prihlásené v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu zo 14.4.2015 boli námietky odoslané prihlasovateľovi a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie k námietkam do 21.6.2015.

Prihlasovateľ v stanovenej lehote zaslal úradu svoje vyjadrenie, v ktorom prejavil nesúhlas s podanými námietkami. Uviedol, že je majiteľom pôvodnej a v stredoeurópskom regióne veľmi cenenej známkovej rady „Mototechna“, ktorá požíva dobrú povesť v podnikateľskom prostredí spojenom s automobilovým priemyslom. Táto známková rada existuje od roku 1994 a podľa názoru prihlasovateľa nepochybne oprávňuje prihlasovateľa používať ochranné známky „Mototechna“ v segmente automobilov, a to aj s ohľadom na ich príslušenstvo, medzi ktoré nepochybne patria aj telefóny, vysielače, rádiá a ich príslušenstvo.

Podľa prihlasovateľa nebudú spotrebiteľia slovný prvok starších ochranných známok „MOTO“ vnímať výlučne v spojení s mobilnými telefónmi a im podobnými zariadeniami, pretože ide o slovo odvodené od slova „motor“ alebo „motorový“, ktoré má druhový charakter. V dôsledku uvedeného je podľa prihlasovateľa sporná práve existencia, resp. zapísanie starších ochranných známok „MOTO“.

Pokiaľ ide o porovnanie označení, prihlasovateľ uviedol, že z dôvodu opisnosti slovného prvku „moto“ budú pre posúdenie podobnosti týchto označení kľúčovými práve koncové časti, t.j. „techna“ a „rola“. V nadväznosti na uvedené prihlasovateľ konštatoval, že spotrebiteľskej verejnosti je v spojení s mobilnými telefónmi, bezdrôtovou komunikačnou technikou a podobnými zariadeniami bez ďalšieho známe označenie „MOTOROLA“, pričom príznačnosť tohto označenia je zabezpečovaná práve prostredníctvom koncovky „rola“, ktorá je odlišná od koncovkej časti zverejneného označenia „Mototechna“. Pri porovnaní označení z vizuálneho hľadiska prihlasovateľ poukázal na to, že zverejnené označenie je označením kombinovaným, pričom použitý typ písma je odlišný od štandardného písma starších ochranných známok. Podobnosť označení z fonetického aj sémantického hľadiska je podľa prihlasovateľa vylúčená práve tým, že druhá časť slova vo zverejnenom označení zabezpečuje úplne odlišné vnímanie tovarov namietateľa a tovarov, ktoré bude v budúcnosti označovať zverejneným označením prihlasovateľ.

Na základe uvedeného prihlasovateľ vyslovil názor, že v danom prípade neexistujú dôvody, ktoré by bránili, a to aj čiastočne, zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk a preto navrhol, aby úrad podané námietky v celom rozsahu zamietol.

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

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 7 písm. a) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známk úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka Spoločenstva so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky „Mototechna SLOVAKIA“, číslo spisu POZ 5360-2014, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 23.5.2014 prihlasovateľom AAA Auto a.s., Dopraváků 874/15, 184 00 Praha 8 – Čimice, Česká republika a zverejnená vo Vestníku úradu č. 11/2014 dňa 4.11.2014 pre tovary a služby v triede 9, 11, 12, 35, 36, 37, 38 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ, spoločnosť Motorola Trademark Holdings, so sídlom v Spojených štátoch amerických, je majiteľom ochranných známk Spoločenstva, a to:

- slovnnej ochrannej známky „MOTO“, č. 002565935, s dátumom prednosti od 19.12.2001 (platná na území Slovenskej republiky od 1.5.2004), zapísanej pre tovary a služby v triede 9, 37, 38 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“),
- slovnnej ochrannej známky „MOTO“, č. 012314761, s dátumom prednosti od 17.5.2013 a 21.5.2013, zapísanej pre tovary a služby v triede 9 a 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“ a spolu s prvou staršou ochrannou známkou ďalej spolu aj „staršie ochranné známky“).

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochranných známk namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

### **Porovnanie tovarov a služieb zverejneného označenia a starších ochranných známk**

Námietky proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk boli podané len pre časť tovarov, pre ktoré bolo zverejnené označenie prihlasované v **triede 9** medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a to konkrétne pre „*prenosné krátkovlnné vysielačky; telefónne prístroje; prenosné telefóny*“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná okrem služieb v triede 37, 38 a 42 aj pre tovary:

**v triede 9** – „*telephones, cellular telephones, radio telephones, pagers, two way radios, radio transmitters, radio receivers, radio transceivers, electronic organizers and related accessories for the foregoing goods, namely, headsets, microphones, speakers, carrying cases and belt clips, radio base stations, switches, routers, computers, computer programs, modems, global positioning units, batteries, battery chargers, power adapters, antennas*“ (telefóny, mobilné telefóny, bezdrôtové telefóny, pagery, obojsmerné vysielačky, rádiové vysielače a prijímače, elektronické diáre a súvisiace príslušenstvo, konkrétne slúchadlá s mikrofónom, mikrofóny, reproduktory, transportné puzdrá a spony na opasky, základňové stanice,

vypínače, smerovače, počítače, počítačové programy, modemy, GPS zariadenia, batérie, nabíjačky batérií, sieťové adaptéry, antény).

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná okrem služieb v triede 38 aj pre nasledujúce tovary:

**v triede 9** – „*telephones, mobile phones, smartphones, tablet computer, computers, handheld and mobile digital electronic devices with wireless communication capabilities, radio telephones, pagers, two-way radios, radio transmitters, radio receivers, radio transceivers, electronic organizers, and related accessories for the foregoing goods, namely, headsets, headphones, microphones, speakers, carrying cases, protective cases and covers, protective or decorative skins, belt clips; electronic docking stations, stands, and mounts for mobile phones, tablets, handheld computers, and handheld and mobile digital electronic devices with wireless communication capabilities; cables and connectors, and keyboards; radio base stations, switches, routers, computers, computer software and programs used for transmission or reproducing or receiving of sound, images, video or data over a telecommunications network or system between terminals and for enhancing and facilitating use and access to computer networks and telephone networks; computer software for use in general purpose database management; computer e-commerce software to allow user to safely place orders and make payments in the field of electronic business transactions via a global computer network or telecommunications network; computer software for training and product support for computers and mobile phones in the field of communications; computer utility software for performing computer maintenance work; computer game software for mobile handsets; computer software and programs featuring music, movies, animation, electronic books, games in the field of general entertainment; computer software for the distribution of information and interactive multimedia content containing text, images, video and sound to users in the field of communications; computer software and programs for management and operation of wireless telecommunications devices; computer software for accessing, searching, indexing and retrieving information and data from global computer networks and global communication networks, and for browsing and navigating through web sites on said networks; computer software for sending and receiving short messages and electronic mail and for filtering non-text information from the data; analog and digital radio transceivers or receivers for data, voice, image and video communication, modems, global positioning units, batteries, battery chargers, power adapters, and antennas; cameras; digital cameras, digital video cameras; wearable computing peripherals; personal wearable and interchangeable electronic modules, namely personal identifiers for telephones, mobile phones, smartphones, tablets, computers, handheld and mobile digital electronic devices with wireless communication capabilities*“ (telefóny, mobilné telefóny, smartfóny, tablety, počítače, vreckové a mobilné digitálne elektronické prístroje s bezdrôtovými komunikačnými funkciami, rádiotelefóny, pagery, obojsmerné vysielачky, rádiové vysielачe, rádiové prijímače, kombinované rádiové vysielачe a prijímače, elektronické osobné diáre a príslušenstvo pre vyššie uvedené výrobky, konkrétne slúchadlá s mikrofónom, slúchadlá, mikrofóny, reproduktory, puzdrá na nosenie, ochranné puzdrá a obaly, ochranné alebo ozdobné plášte, spony na opasky; elektronické dokovacie stanice, stojany a konzoly pre mobilné telefóny, vreckové počítače a vreckové a mobilné digitálne elektronické prístroje s bezdrôtovými komunikačnými funkciami; káble a spojky a klávesnice; rádiové základňové stanice, spínače, smerovače, počítače, počítačový softvér a programy pre prenos alebo reprodukciu alebo príjem zvuku, obrazov, videa alebo údajov prostredníctvom telekomunikačnej siete alebo medzi terminálmi a pre zlepšovanie, používanie a prístup k počítačovým sieťam a telefónnym sieťam; počítačový softvér na využitie pri všeobecnej správe databázy; počítačový softvér pre elektronické obchodovanie na umožnenie bezpečného zadávania objednávok a uskutočňovanie platieb v oblasti elektronických obchodných transakcií prostredníctvom globálnej počítačovej siete alebo telekomunikačnej siete; počítačový softvér na zaškolenie a podporu produktov pre počítače a mobilné telefóny v oblasti komunikácií; počítačový úžitkový softvér pre vykonávanie počítačovej údržby; softvér počítačových hier pre mobilné telefóny; počítačový softvér a programy obsahujúce hudbu, filmy, animácie, elektronické knihy, hry v oblasti zábavy; počítačový softvér na distribúciu informácií a interaktívneho obsahu, vrátane textu, obrazov, videa a zvuku pre užívateľov v oblasti komunikácie; počítačový softvér a programy na riadenie a prevádzku bezdrôtových telekomunikačných zariadení; počítačový softvér pre prístup, vyhľadávanie, usporiadanie a získavanie informácií a dát z globálnych informačných sietí a globálnych komunikačných sietí a na prehliadanie a navigáciu medzi webovými portálmi v uvedených sieťach; počítačový softvér na odosielanie a prijímanie krátkych správ a e-mailových správ a na filtrovanie iných než textových informácií z dát; analógové a digitálne kombinované rádiové prijímače/vysielачe alebo prijímače údajov, hlasu, obrazu a video komunikáciu, modemy, GPS prístroje, batérie, nabíjačky batérií, adaptéry a antény; fotoaparáty; digitálne fotoaparáty a digitálne videokamery; nositeľné periférne zariadenia počítačov; osobné nositeľné a vymeniteľné elektronické moduly, konkrétne osobné identifikátory pre telefóny, mobilné telefóny, mobilné

telefóny s otvoreným operačným systémom, tablety, počítače, vreckové a mobilné digitálne elektronické prístroje s bezdrôtovými komunikačnými funkciami).

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

V danom prípade, vzhľadom na povahu kolíznych tovarov, okruh relevantného spotrebiteľa zahŕňa širokú spotrebiteľskú verejnosť.

Tovary zverejneného označenia prihlasované v triede 9 medzinárodného triedenia, t.j. „*prenosné krátkovlnné vysielачky; telefónne prístroje; prenosné telefóny*“, vo vzťahu ku ktorým boli podané námietky proti zápisu zverejneného označenia, možno aj bez podrobnejšej analýzy považovať za zhodné a podobné s tovarmi starších ochranných známk „*telephones, mobile phones, cellular telephones, two-way radios, radio telephones, radio transmitters, radio receivers*“ (telefóny, mobilné telefóny, bezdrôtové telefóny, obojsmerné vysielачky, rádiové prijímače a vysielачe).

Ide o tovary, ktoré majú obdobný účel (slúžia na komunikáciu na diaľku prostredníctvom bezdrôtového spojenia), rovnaké distribučné kanály, predajné miesta a široký okruh spotrebiteľov (používateľov).

### Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 5360-2014)

Staršie ochranné známky (CTM č. 002565935, č. 012314761)

MOTO

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk sa hodnotia ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať, s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

S prihliadnutím na to, že obe staršie ochranné známky sú označeniami zhodnými (obe známky sú slovné a pozostávajú z jedného slovného prvku „MOTO“), môžu byť so zverejneným označením porovnané súčasne.

**Z vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie kombinovaného označenia a slovných ochranných známk. Zverejnené označenie pozostáva z dvoch slovných prvkov „Mototechna“ a „SLOVAKIA“. Slovný prvok „Mototechna“ je napísaný stylizovaným písaným písmom sýtomodrej farby, kde každý oblúk písmena „M“ začína samostatne (samostatnou čiarou), čo sa prejavuje zvýraznením začiatku označenia. Zvýraznenie tohto prvku zabezpečuje aj jeho podčiarknutie. Slovný prvok „SLOVAKIA“, písaný tlačnými písmenami sivej farby, je približne o polovicu menší ako prvok „Mototechna“ a v označení je umiestnený pod týmto slovným prvkom, a to pod čiarou (podčiarknutím) vpravo. Oba slovné prvky sú ohraničené obdĺžnikovým rámčekom bez výplne, ktorého kontúry sú tmavej farby. Možno konštatovať, že spomedzi slovných prvkov bude v označení jednoznačne dominantnejším slovný prvok „Mototechna“, a to s prihliadnutím na jeho veľkosť, umiestnenie a farebnosť.

Staršie ochranné známky sú označeniami slovnými, kde slovo „MOTO“ je napísané štandardným typom písma, všetky písmená tohto slovného prvku sú veľké. V porovnávaných označeniach je postrehnuteľná spoločná zhodná časť „moto“, ktorá sa nachádza na začiatku označení (spravidla vnímanom spotrebiteľmi s väčšou pozornosťou). Porovnávané označenia sú teda podobné pokiaľ ide o prvé štyri písmená „Moto“/„MOTO“, v zverejnenom označení však tento prvok nestojí samostatne, ale je súčasťou slova

„Mototechna“ navyše sprevádzaného ďalším slovom „SLOVAKIA“. Kolízne označenia sa teda okrem typu písma a farebnosti odlišujú aj dĺžkou, pretože zverejnené označenie pozostáva z dvoch slov (17 písmen) a staršie ochranné známky pozostávajú z jedného krátkeho slova so štyrmi písmenami. Rámček nachádzajúci sa vo zverejnenom označení je v porovnaní so slovným prvkom (slovnými prvkami) označenia nevýrazný a hoci možno povedať, že nebude mať žiadny podstatný vplyv na posúdenie podobnosti označení, predsa len je prvkom, ktorý staršie ochranné známky neobsahujú, teda prispeje k vizuálnej odlišnosti označení. V dôsledku uvedených skutočností možno z vizuálneho hľadiska konštatovať len čiastočnú (nízku) mieru podobnosti kolíznych označení.

Z **fonetického hľadiska** je možné taktiež konštatovať len čiastočnú podobnosť označení, pretože spotrebiteľia budú nepochybne nielen staršie slovné ochranné známky ale aj zverejnené kombinované označenie reprodukovat' v tomto prípade len slovnými prvkami, t.j. zverejnené označenie vyslovia ako „mototechna slovakia“, pričom v zvukovom vneme ktorého sa na začiatku (spravidla vnímanom s väčšou pozornosťou) objaví zhodná časť „moto“.

Zo **sémantického hľadiska** (t.j. z hľadiska významu označení) možno uviesť, že zverejnené označenie ako aj staršie ochranné známky obsahujú slovný prvok, resp. časť slova „moto“ s významom „pohyb, motocykel, motorový alebo motoristický“ (pozri Slovník cudzích slov, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997, s. 615). Spojením prvku „moto“ a „techna“ vo zverejnenom označení na prvý pohľad vzniká fantazijné slovo bez konkrétneho, jemu vlastného významu. Na strane druhej môže toto slovo vyvolávať asociáciu s druhým, resp. tretím významom prvku „moto“, t.j. s prídavným menom motorový, motoristický, keďže druhá časť slova „techna“ bude pravdepodobne spotrebiteľom pripomínať slovo „technika, technický“ a tak vytvárať prepojenie na motorové vozidlá, resp. ich príslušenstvo. Slovný prvok „SLOVAKIA“ ovplyvní význam označenia len pokiaľ ide o geografickú charakteristiku, pretože môže navodzovať súvislosť so Slovenskom, resp. Slovenskou republikou. Inak tento prvok význam zverejneného označenia neovplyvní. Pokiaľ namietateľ namietol, že používanie prvku „SLOVAKIA“ vo zverejnenom označení, ktorého majiteľom je český subjekt nepodnikajúci na Slovensku, je zavádzajúce pre tretie osoby, úrad uvádza, že predmetom prebiehajúceho námietkového konania je posúdenie podobnosti označení a tovarov a služieb a prípadná klamnosť označenia o zemepisnom pôvode tovarov a služieb môže byť namietaná ako absolútny dôvod zápisnej nespôsobilosti, nie však v námietkovom konaní. Vo všeobecnosti pritom možno uviesť, že pri podaní prihlášky ochrannej známky na Slovensku sa neskúma, či prihlasovateľ (podávateľ prihlášky) podniká na území Slovenskej republiky.

V nadväznosti na hodnotenie sémantiky zverejneného označenia nie je zanedbateľné, že veľkej časti spotrebiteľskej verejnosti sa označenie „Mototechna“ bude historicky spájať s československým štátnym podnikom zameraným na maloobchodný predaj motorových vozidiel (osobných automobilov a motocyklov) a náhradných dielov, na čo poukázali zhodne aj obaja účastníci konania.

K sémantike starších ochranných známok možno uviesť, že s prihliadnutím na významy slovného prvku „moto“ a zoznam tovarov a služieb zapísaných pre tieto ochranné známky, môžu niesť významovú asociáciu s pohybom, prenosom, či vo všeobecnosti mobilitou dát. Súčasne môžu staršie ochranné známky vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti vyvolávať spojitosť s osobou namietateľa – spoločnosťou Motorola, ktorá je na trhu pomerne známa, najmä v súvislosti s mobilnými telefónmi. Porovnávané označenia sú tak z hľadiska ich významu odlišné.

Pokiaľ prihlasovateľ vo vyjadrení k námietkam pri porovnávaní označení vychádzal z označenia Motorola, je potrebné uviesť, že zverejnené označenie je v námietkovom konaní podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach predmetom porovnania len so staršími ochrannými známkami „MOTO“, nie samotným obchodným menom majiteľa týchto ochranných známok, t.j. obchodným menom Motorola.

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

Pravdepodobnosť zámény medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámény musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známkou a dotknuté tovary a služby, berúc do úvahy všetky okolnosti týkajúce sa konkrétnej veci, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov a služieb. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti

porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením ich dominantných a rozlišovacích prvkov. Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného.

Vzhľadom na charakter kolíznych tovarov ako relevantná verejnosť prichádza do úvahy široká verejnosť charakteristická primeranou mierou pozornosti, ktorá je v tomto prípade skôr vyššia než priemerná.

Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámery úrad vychádzal zo zistení, že medzi porovnávanými označeniami bola nájdená čiastočná podobnosť z vizuálneho aj fonetického hľadiska a bola konštatovaná ich sémantická odlišnosť.

Zistená vizuálna a fonetická podobnosť označení plynie v tomto prípade z výskytu spoločného slovného prvku (časti slova) „Moto“/„MOTO“, ktorý sa v zverejnenom označení nachádza na jeho začiatku a predstavuje celú staršiu ochrannú známku (známky). Hoci je nepochybné, že v porovnávaných označeniach bude tento prvok rozpoznateľný, s prihliadnutím na jeho viacvýznamovosť a jeho významový posun vo zverejnenom označení v dôsledku spojenia so slovným prvkom „techna“, nebude pravdepodobne v porovnávaných označeniach takým prvkom, na základe ktorého by si spotrebiteľská verejnosť vytvárala predstavu o spoločnom pôvode tovarov označovaných zverejneným označením a tovarov označených staršími ochrannými známkami (hoci pôjde o tovary identické).

V predmetnom prípade namietateľ oponoval aj známkovým radom založeným na slovnom prvku „MOTO“ ako aj väčším stupňom rozlišovacej spôsobilosti svojich ochranných známk v novodobej histórii Slovenska. Hoci v konaní nemožno poprieť známosť spoločnosti namietateľa na trhu (najmä v spojitosti s mobilnými telefónmi) a niekoľkoročnú existenciu prvej staršej ochrannej známky, bez ďalšieho, t.j. bez príslušných dokladov, nie je možné a priori priznať starším ochranným známkam vyšší stupeň rozlišovacej spôsobilosti. Namietateľ totiž na preukázanie vyššieho stupňa rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk (získanej napr. dlhodobým používaním) nepredložil žiadne dôkazné prostriedky, teda neuniesol dôkazné bremeno svojho tvrdenia.

Obaja účastníci konania (namietateľ i prihlasovateľ) zhodne poukázali na známosť označenia „Mototechna“. Namietateľ uviedol, že túto značku v roku 2012 od pôvodného rovnomenného štátneho podniku prevzala spoločnosť Mototechna Group a.s., ktorá sa taktiež zaoberá predajom nových aj ojazdených vozidiel, pričom úrad zverejnením označenia „Mototechna“, ktoré si prihlásila spoločnosť AAA AUTO a.s. uznal, že predmetné označenie má rozlišovaciu spôsobilosť, hoci podľa názoru namietateľa toto označenie hraničí s druhovým označením. Prihlasovateľ vo vyjadrení k námietkam uviedol, že je majiteľom známkového radu „Mototechna“, ktorý požíva v podnikateľskom prostredí spojenom s automobilovým priemyslom výbornú povest', tento známkový rad existuje od roku 1994. Pre úplnosť (hoci mimo vlastnej rozhodovacej činnosti) úrad uvádza, že prihlasovateľom zverejneného označenia „Mototechna“ je česká spoločnosť AAA AUTO a.s., prihláška zverejneného označenia bola podaná v roku 2014. Ochranné známky „Mototechna“ platia od roku 1994 v Českej republike, pričom ich súčasným majiteľom je spoločnosť AAA AUTO a.s. (prihlasovateľ), ktorá je právny nástupcom Mototechny ako štátneho podniku. V Slovenskej republike je majiteľom ochrannej známky „Mototechna“, číslo zápisu 189466 (prihlásenej v roku 1997) stále spoločnosť Mototechna, štátny podnik, v likvidácii.

Keďže v známkovom práve sa uplatňuje teritoriálny princíp, nie je možné v súvislosti s námietkami proti zápisu zverejneného označenia podľa ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach argumentovať staršími právami k ochrannej známke platnej na území inej krajiny (v Českej republike). Túto okolnosť však možno zohľadniť ako informáciu relevantnú z pohľadu vnímania zverejneného označenia v spotrebiteľskej verejnosti, a to z dôvodu blízkosti vzájomných trhov v Slovenskej i Českej republike, ako aj z dôvodu existencie spoločnej histórie v podobe spoločného štátu, v ktorom dlhé roky pôsobil štátny podnik Mototechna.

V zmysle uvedeného je tak pravdepodobné, že určitá časť spotrebiteľov bude označenie „Mototechna“ vnímať ako označenie nadväzujúce na tradíciu a históriu československého štátneho podniku Mototechna a označenie bude v povedomí spotrebiteľov de facto asociovať služby spojené s predajom a servisom motorových vozidiel a ich náhradných dielov, resp. príslušenstva, pod pojem ktorého možno zaradiť aj telefónne prístroje, či vysielacky.

Pravdepodobnosť zámery v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami. Pravdepodobnosť zámery možno konštatovať, ak z celkového dojmu označení, s prihliadnutím na ich jednotlivé vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, ako aj zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, hrozí na trhu reálne nebezpečenstvo zámery označení vo vzťahu k danej spotrebiteľskej verejnosti. Kombinované označenie, ktorého jeden prvok je zhodný alebo podobný inej ochrannej známke, je podobné tejto ochrannej známke vtedy, ak uvedený zhodný alebo podobný prvok je prevládajúci v celkovom dojme, ktorý vytvára kombinované označenie. Posúdenie podobnosti dvoch označení sa však nemôže obmedziť na zohľadnenie len jednej zložky kombinovaného označenia. Naopak, porovnanie sa musí uskutočniť preskúmaním označenia ako celku.

V tejto súvislosti je potrebné zopakovať, že porovnávané označenia síce obsahujú spoločný prvok (časť slova) „Moto“/„MOTO“, zhoda označení v tomto slovnom prvku však nebude v danom prípade rozhodujúca, a to vychádzajúc jednak z viacvýznamovosti tohto slovného prvku a súčasne jeho spojenia s prvkom „techna“ vo zverejnenom označení, ktoré navyše obsahuje aj ďalší prvok „SLOVAKIA“. Slovný prvok „moto“ v zverejnenom označení nestojí samostatne a vytvára v spojení s prvkom „techna“ jedno špecifické slovo „Mototechna“. Priemerný spotrebiteľ teda prvok „Moto“ vo zverejnenom označení s najväčšou pravdepodobnosťou nebude vnímať ako samostatný a zároveň rozlišujúci (dominantný) prvok a asociovať si ho so staršími ochrannými známkami, ale bude ho vnímať ako integrálnu súčasť slova „Mototechna“.

Vzhľadom na uvedené, aj napriek zhode tovarov, pre ktoré má byť zapísané zverejnené označenie a tovarov zapísaných pre staršie ochranné známky, ako aj čiastočnej podobnosti týchto označení skrze spoločný slovný prvok (časť slova) „Moto“/ „MOTO“, možno v tomto prípade vylúčiť pravdepodobnosť zámery zverejneného označenia a starších slovných ochranných známk.

S poukazom na všetky uvedené okolnosti je potrebné konštatovať, že neboli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ing. Ingrid Brežňanová  
riaditeľka  
odboru sporových konaní

#### Doručiť:

Ing. Pavel Tomeš  
HÖRMANNOVÁ • TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária  
Repašského 20  
841 02 Bratislava

Mgr. Marián Baláž, advokát  
Tešedíkova č. 59  
841 06 Bratislava