



Banská Bystrica 29. 1. 2019  
POZ 1286-2017/N-9-2019

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o., Ke Kablu 278, Hostivař, 102 00 Praha 10, Česká republika, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Jaroslavou Šafránkovou, Lublaňská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „PREKAB“ do registra ochranných známk, prihláseného 24.5.2017 prihlasovateľom PREKAB, s.r.o., Štúrova 59/1499, 018 41 Dubnica nad Váhom 1, Slovenská republika (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1286-2017 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 5. 2. 2018, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

**námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky „PREKAB“, číslo spisu POZ 1286-2017, sa zamietá pre všetky tovary v triede 17; pre tovary „koaxiálne káble; elektrické káble; káble s optickými vláknami; elektrické vodiče; spojovacie objímky na elektrické káble; elektrické odpory; plášte elektrických káblov; poistky; poistky; poistkový drôt z kovových zliatin“ v triede 9; pre služby „maloobchodné a/alebo veľkoobchodné služby s tovarmi koaxiálne káble; elektrické káble; káble s optickými vláknami; elektrické vodiče; spojovacie objímky na elektrické káble; elektrické odpory; plášte elektrických káblov; poistkový drôt z kovových zliatin; maloobchodné a/alebo veľkoobchodné služby s tovarmi v triede 17 tohto zoznamu; maloobchodné a/alebo veľkoobchodné služby s kovovými káblami (nie elektrickými); s kovovými lanami; s drôtom; s objímkami, prstencami“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „PREKAB“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1286-2017 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 26.2.2018 podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov v triedach 9 a 17 a služieb „maloobchodné a/alebo veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 9, 17 tohto zoznamu; maloobchodné a/alebo veľkoobchodné služby s kovovými káblami (nie elektrickými); s kovovými lanami; s drôtom; s objímkami, prstencami“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“). Svoje námietky odôvodnil tým, že je majiteľom starších ochranných známk EÚ „PRAKAB“ č. 6242879 a č. 6242887 s právom prednosti od 16.8.2007, ktoré sú zapísané pre tovary v triedach 6 a 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „staršie ochranné známky“).

Namietateľ uviedol, že jeho spoločnosť je tradičným a renomovaným výrobcom elektrických káblov a vodičov s históriou siahajúcou do roku 1921, kedy Dr. Emil K. založil Pražskú kabelovnu a zaregistroval ochrannú známku „PRAKAB“, pod ktorou boli ponúkané výrobky až do znárodnenia v roku 1946. Po privatizácii v roku 1992 bola v Českej republike znova registrovaná prvá z radu ochranných známk „PRAKAB“ a pod týmto označením sú až doteraz ponúkané výrobky namietateľa aj na území Slovenskej republiky. Namietateľ predložil ako dôkaz výpisy z registra ochranných známk Českej republiky, konkrétne

obrazových ochranných známk „PRAKAB“, č. 176903 a č. 190536 a slovnej ochrannej známky „PRAKAB“, č. 253247.

Namietateľ ďalej skonštatoval, že zverejnené označenie je podobné a zameniteľné so staršími ochrannými známkami namietateľa vzhľadom na jediný rozdiel medzi nimi, a to v treťom písmene (zverejnené označenie obsahuje písmeno „E“ na rozdiel od starších ochranných známk, kde je písmeno „A“), teda je zrejme vizuálna aj fonetická podobnosť sporných označení, a spotrebiteľ preto nie je schopný na prvý pohľad a počutie obe označenia dosť dobre odlíšiť. Namietateľ dodal, že aj grafické vyhotovenie označení je veľmi podobné, keďže označenia sú tvorené veľkými písmenami, a preto je nebezpečenstvo zámeny celkom evidentné.

K porovnaniu tovarov namietateľ uviedol, že tovary zverejneného označenia „*koaxiálne káble; elektrické káble; káble s optickými vláknami; elektrické vodiče; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; rozvodové systémy elektrického vedenia; plášte elektrických káblov; poistkový drôt z kovových zliatin*“ prihlasované v triede 9 sú zhodné s tovarmi zapísanými pre staršie ochranné známky a všetky ostatné tovary prihlasované v triede 9 sú podľa namietateľa podobné, pretože ide o elektrické a elektrotechnické zariadenia.

Namietateľ zdôraznil, že pre posúdenie podobnosti tovarov je nutné zohľadniť viac faktorov, ktorými sú povaha výrobkov, ich účel, spôsob použitia, konkurenčný alebo komplementárny charakter, ako aj distribučné kanály, relevantná verejnosť a pôvod tovaru, pričom je podstatné, či je možné z hľadiska priemerného spotrebiteľa výrobky zaradiť do jednej skupiny oblasti spotreby. V súlade s uvedeným namietateľ citoval zo stránky prihlasovateľa, ktorý sa, ako uviedol, prezentuje ako dodávateľ elektroinštalačného materiálu, teda zameriava sa na rovnakú skupinu zákazníkov ako namietateľ, a to na oblasť elektrotechnického priemyslu a výrobné a montážne spoločnosti, a preto môže označenie „PREKAB“ vyvolať mylný dojem, že výrobky takto označené pochádzajú od subjektu, ktorý je ekonomicky alebo personálne prepojený so spoločnosťou namietateľa alebo môže dôjsť k omylu, že si namietateľ takýmto spôsobom rozširuje svoj známkový rad.

K tovarom „*izolačné materiály na káble; izolačné materiály; izolanty na elektrické vedenia*“ prihlasovaným v triede 17 namietateľ uviedol, že tieto sú zahrnuté v tovaroch zapísaných pre staršie ochranné známky, pretože ide o komponenty elektrických káblov a vodičov.

Namietateľ ďalej skonštatoval aj podobnosť a zameniteľnosť služieb „*maloobchodné a/alebo veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 9, 17 tohto zoznamu; maloobchodné a/alebo veľkoobchodné služby s kovovými káblami (nie elektrickými); s kovovými lanami; s drôtom; s objímkami, prstencami*“ prihlasovaných v triede 35, pretože ide o služby s tovarmi, ktoré sú zhodné alebo podobné s tovarmi zapísanými pre staršie ochranné známky.

Vzhľadom na uvedené namietateľ navrhol, aby bola prihláška zverejneného označenia POZ 1286-2017 zamietnutá pre všetky tovary v triedach 9 a 17 a pre služby „*maloobchodné a/alebo veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 9, 17 tohto zoznamu; maloobchodné a/alebo veľkoobchodné služby s kovovými káblami (nie elektrickými); s kovovými lanami; s drôtom; s objímkami, prstencami*“ v triede 35.

Listom úradu zo 17.4.2018 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 24.8.2018 (mailové a elektronické podanie doplnené poštovým podaním dňa 27.8.2018), v úvode uviedol, že spoločnosť PREKAB, s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1999 a predmetom jej činnosti je výroba káblov a vodičov, ako aj maloobchod, pričom od počiatku používala označenie „PREKAB“ ako nezapísané označenie na území Slovenskej republiky, v súvislosti s čím odkázal aj na internetovú stránku spoločnosti, kde je v časti „O nás“ v úvode napísané, že spoločnosť PREKAB, s.r.o. vznikla na prelome rokov 1999/2000. Uvedenú informáciu, ako uviedol prihlasovateľ, namietateľ zámerne vynechal.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že spoločnosť PREKAB s.r.o. používa na prezentáciu svojich výrobkov a služieb doménu [www.prekab.sk](http://www.prekab.sk) a dodal, že na slovenskom doménovom trhu nebola k 24.8.2018 registrovaná doména [www.prakab.sk](http://www.prakab.sk), čo okrem iného podľa prihlasovateľa potvrdzuje, že spoločnosť PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA nie je obchodne aktívna na slovenskom trhu. Na základe uvedeného

prihlasovateľ zhrnul, že znalosť o označení „PRAKAB“ nie je na slovenskom trhu dostatočná a namietateľ používa staršie ochranné známky len v Českej republike.

K porovnaniu označení prihlasovateľ uviedol, že slabika „kab“ alebo z anglického jazyka „cab“ môže znamenať buď káble/cable alebo kabína/cabine, a preto prítomnosť tejto slabiky v označení používanom v spojení s výrobou a predajom káblom stráca rozlišovaciu spôsobilosť, pričom aj pri zohľadnení ďalšej časti označení prihlasovateľ dospel k záveru, že označenia „PREKAB“ a „PRAKAB“ sú príliš všeobecné bez fantazijných prvkov, takže nemajú v sebe dištinktivnosť vo vzťahu ku káblom.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že slovenský spotrebiteľ bude vnímať predponu „pra“ ako prastarý, a teda označenie „PRAKAB“ ako prastarý kábel a predponu „pre“ ako predložku „pre niečo“, a teda označenie „PREKAB“ ako doplnok pre káble, na základe čoho označil porovnávané označenia za dostatočne rozlíšiteľné pre bežného spotrebiteľa, ktorý ich bude vnímať ako pochádzajúce od rôznych spoločností aj vzhľadom na to, že označenie „PRAKAB“ sa používa v znení „PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA“, čo jednoznačne značí, že ide len o skratku prvých slabík názvu spoločnosti PRAŽSKÁ KABELOVNA.

K porovnaniu tovarov prihlasovateľ uviedol, že sporné sú iba tovary v triede 9 vzhľadom na to, že zverejnené označenie je prihlasované pre tovary v triedach 9, 11 a 17 a pre služby v triede 35 a staršie ochranné známky sú zapísané pre tovary v triede 9, pričom dodal, že rovnaké sú iba slovné pojmy „elektrické káble a vodiče“.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti prihlasovateľ navrhol, aby úrad zamietol námietky proti zápisu zverejneného označenia POZ 1286-2017 a zapísal ho do registra.

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

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

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

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

#### **Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov**

Podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

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

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky „PREKAB“, číslo spisu POZ 1286-2017, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 24.5.2017 prihlasovateľom PREKAB, s.r.o., Štúrova 59/1499, 018 41 Dubnica nad Váhom 1, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 5.2.2018 pre tovary a služby v triedach 9, 11, 17 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o., Ke Kablu 278, Hostivař, 102 00 Praha 10, Česká republika je majiteľom ochrannej známky EÚ „PRAKAB“ č. 6242879 (ďalej aj „staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 16.8.2007, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 6 a 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

### **Porovnanie tovarov a služieb**

Námietkami boli dotknuté nasledujúce tovary a služby zverejneného označenia:

**v triede 9** – „*koaxiálne káble; elektrické káble; káble s optickými vláknami; elektrické vodiče; elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných operácií; spínače; vypínače; žiarovky do zábleskových prístrojov; elektroluminiscenčné diódy (LED diódy); detektory dymu; elektricky ovládané koľajnice na upevnenie bodových svetiel, svetlometov; solárne články; diaľkové ovládače; svetelné alebo mechanické signalizačné panely; signalizačné návestné lampáše; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; rozvodové systémy elektrického vedenia; batérie do svietidiel; blikavé svetlá (svetelné signály); automatické časové spínače (nie hodinárske); optické lampy; lampy do tmavých komôr (fotografia); diaprojektory; elektrické regulátory svetla; reklamné svetelné tabule; elektrické meniče; nástroje a prístroje na meranie; elektrické meracie zariadenia; indikátory straty elektrickej energie; spojovacie objímky na elektrické káble; elektrické odpory; plášte elektrických káblov; poistky; poistkový drôt z kovových zliatin; elektrické relé; reostaty; rozvodné panely (elektrina); rozvodné pulty (elektrina); rozvodné skrine, spínacie skrine (elektrotechnika); prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné, vyučovacie; monitorovacie počítačové programy; elektrické monitorovacie prístroje; solárne články; elektrické regulátory svetla; spínače; diaľkové prerušovače; vypínače; elektrické relé; lasery (nie na lekárske použitie); nabíjacie agregáty elektrických batérií; nabíjačky batérií; nabíjačky akumulátorov okrem prístrojov meracích, vedeckých, signalizačných a prístrojov na vyučovacie účely; okuliare proti oslepeniu svetlom; slnečné okuliare; USB kľúče; počítačový hardvér; počítačové hry (softvér); počítačové pamäte; video displeje; laterna magika (prístroje); vysokofrekvenčné prístroje; elektroluminiscenčné diódy (LED diódy)“;*

**v triede 17** – „*izolačné materiály na káble; izolačné materiály; izolanty na elektrické vedenia*“;

**v triede 35** – „*maloobchodné a/alebo veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 9, 17 tohto zoznamu; maloobchodné a/alebo veľkoobchodné služby s kovovými káblami (nie elektrickými); s kovovými lanami; s drôtom; s objímkami, prstencami*“.

Staršia ochranná známka EÚ č. 6242879 je zapísaná pre nasledujúce tovary:

**v triede 6** – „*drawn wire, cables and non-electric wires, cables, wire meshes, cable non-electric kits*“ (ťahany drôt, káble a neelektrické drôty, káble, drôtené pletivo, neelektrické káblové súpravy);

**v triede 9** – „*electric cables and wires, communication cables, electric cable sets*“ (elektrické káble a drôty, komunikačné káble, elektrické káblové súpravy).

Pred samotným porovnaním tovarov a služieb je potrebné uviesť, že na účely posúdenia podobnosti tovarov alebo služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámieny, nie je rozhodné formálne zatriedenie tovarov alebo služieb do konkrétnej triedy, ale zohľadňujú sa všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým ich povahu, 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 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 alebo poskytovateľa predmetných tovarov alebo služieb.

Bez nutnosti podrobnej analýzy možno konštatovať, že tovary zverejneného označenia „*koaxiálne káble; elektrické káble; káble s optickými vláknami; elektrické vodiče; elektrické odpory; poistkový drôt z kovových zliatin*“ prihlasované v triede 9 sú zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky „*elektrické káble a drôty; komunikačné káble*“ zapísanými v rovnakej triede.

Ďalšie tovary zverejneného označenia prihlasované v triede 9 „*spojovacie objímky na elektrické káble; plášte elektrických káblov; poistky*“ sú podobné s tovarmi staršej ochrannej známky „*elektrické káble a drôty; elektrické káblové súpravy*“ zapísanými v rovnakej triede, pretože spolu navzájom súvisia a existuje medzi nimi úzke prepojenie, a preto by si relevantná spotrebiteľská verejnosť mohla myslieť, že pochádzajú od rovnakých výrobcov. Sporné tovary zároveň môžu mať rovnaké distribučné kanály a koncových používateľov.

Ostatné tovary zverejneného označenia „*elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných operácií; spínače; vypínače; žiarovky do zábleskových prístrojov; elektroluminiscenčné diódy (LED diódy); detektory dymu; elektricky ovládané koľajnice na upevnenie bodových svetiel svetlometov; solárne články; diaľkové ovládače; svetelné alebo mechanické signalizačné panely; signalizačné návestné lampáše; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; rozvodové systémy elektrického vedenia; batérie do svetidiel; blikavé svetlá (svetelné signály); automatické časové spínače (nie hodinárske); optické lampy; lampy do tmavých komôr (fotografia); diaprojektory; elektrické regulátory svetla; reklamné svetelné tabule; elektrické meniče; nástroje a prístroje na meranie; elektrické meracie zariadenia; indikátory straty elektrickej energie; elektrické relé; reostaty; rozvodné panely (elektrina); rozvodné pulty (elektrina); rozvodné skrine, spínacie skrine (elektrotechnika); prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné, vyučovacie; monitorovacie počítačové programy; elektrické monitorovacie prístroje; solárne články; elektrické regulátory svetla; spínače; diaľkové prerušovače; vypínače; elektrické relé; lasery (nie na lekárske použitie); nabíjacie agregáty elektrických batérií; nabíjačky batérií; nabíjačky akumulátorov okrem prístrojov meracích, vedeckých, signalizačných a prístrojov na vyučovacie účely; okuliare proti oslepeniu svetlom; slnečné okuliare; USB kľúče; počítačový hardvér; počítačové hry (softvér); počítačové pamäte; video displeje; laterna magika (prístroje); vysokofrekvenčné prístroje; elektroluminiscenčné diódy (LED diódy)“ prihlasované v triede 9 nie sú podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku, pretože nemajú konkurenčný charakter, pričom napriek tomu, že káble a drôty (elektrické aj neelektrické) sú vo väčšine uvedených tovaroch ich súčasťou, ich účel je odlišný, spotrebiteľská verejnosť si nebude myslieť, že výrobca káblov a drôtov bude vyrábať aj všetky prístroje a nástroje a nebude ich hľadať na rovnakých distribučných miestach.*

Čo sa týka tovarov zverejneného označenia „*izolačné materiály na káble; izolačné materiály; izolanty na elektrické vedenia*“ prihlasovaných v triede 17, tu je potrebné uviesť, že sú určené na použitie v elektroinštaláciách rovnako ako tovary staršej ochrannej známky „*elektrické káble a drôty; elektrické káblové súpravy*“ zapísané v triede 9, a preto ich možno charakterizovať ako doplnkové a súvisiace. Sporné tovary môžu mať rovnaké distribučné kanály a koncových používateľov, existuje medzi nimi úzke prepojenie a relevantná spotrebiteľská verejnosť by si mohla myslieť, že pochádzajú od rovnakých výrobcov, a preto ich možno vyhodnotiť ako podobné.

Prihlasované služby „*maloobchodné a/alebo veľkoobchodné služby s tovarmi koaxiálne káble; elektrické káble; káble s optickými vláknami; elektrické vodiče; spojovacie objímky na elektrické káble; elektrické odpory; plášte elektrických káblov; poistky; poistkový drôt z kovových zliatin; maloobchodné a/alebo veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 17 tohto zoznamu; maloobchodné a/alebo veľkoobchodné služby s kovovými káblami (nie elektrickými); s kovovými lanami; s drôtom; s objímkami, prstencami*“ v triede 35 možno na základe ich vzájomnej prepojenosti a komplementárnosti považovať za podobné a súvisiace so zapísanými tovarmi „*káble a neelektrické drôty, káble, neelektrické káblové súpravy*“ v triede 6 a so zapísanými tovarmi „*elektrické káble a drôty; elektrické káblové súpravy*“ v triede 9 pre staršiu ochrannú známku. Služby zvyčajne môžu byť považované za podobné s tovarmi v prípade, ak môžu byť vnímané relevantným spotrebiteľom ako pochádzajúce od toho istého subjektu alebo navzájom prepojených subjektov poskytujúcich predmetné tovary, a preto je možné predpokladať, že relevantná spotrebiteľská verejnosť môže prirodzene predpokladať, že výrobca uvedených tovarov sa bude zaoberať aj ich predajom. Podobné platí aj vo vzťahu k maloobchodným a/alebo veľkoobchodným službám s tovarmi uvedenými v triede 9, pokiaľ sa týkajú tovarov, ktoré boli posúdené ako podobné so zapísanými tovarmi. K ostatným službám zverejneného označenia „*maloobchodné a/alebo veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 9 tohto zoznamu*“ prihlasovaných v triede 35, pre ktoré neboli nájdené žiadne súvisiace

zapísané tovary, možno uviesť, že nie sú podobné so žiadnymi zapísanými tovarmi staršej ochrannéj známky.

## Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1286-2017)      Staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 6242879)

**PREKAB**

**PRAKAB**

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

Zverejnené označenie je slovné označenie v priloženej úprave, tvorené jedným slovným prvkom „PREKAB“, ktorého grafická úprava spočíva len v tom, že písmená slovného prvku sú napísané kombináciou tučných a tenkých liniek písma. Staršia ochranná známka je slovná, tvorená jedným slovným prvkom „PRAKAB“.

Na základe posúdenia podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannéj známky **z vizuálneho hľadiska** je potrebné uviesť, že zverejnené označenie a aj staršia ochranná známka sú tvorené jedným šesťpísmenovým slovným prvkom, pričom sa zhodujú celkovo v piatich písmenách. Na začiatku označení sa nachádzajú zhodné písmená „PR-“ a na konci označení sa nachádzajú zhodné písmená „-KAB“. Jediný rozdiel medzi označeniami spočíva v rozdielnej samohláske uprostred slovného prvku (písmeno „E“ vo zverejnenom označení vs. písmeno „A“ v staršej ochrannéj známke), ktorý spotrebiteľ z vizuálneho hľadiska ľahko prehliadne. Vzhľadom na uvedené je potrebné konštatovať, že porovnávané označenia sú z vizuálneho hľadiska podobné vo vyššej miere.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannéj známky **z fonetického hľadiska** je potrebné vychádzať z toho, že zverejnené označenie bude reprodukované ako dvojslabičné šesťhláskové slovo „pre-kab“ a staršia ochranná známka bude reprodukováná tiež ako dvojslabičné šesťhláskové slovo „pra-kab“, to znamená, že bude rovnaká dĺžka, rytmus a aj intonácia pri fonetickej reprodukcii porovnávaných označení. Pri reprodukcii zaznejú v prvej slabike rovnaké spoluhlásky „pr“, na ktoré sa pri vyslovovaní kladie väčší dôraz, a preto nasledujúca rozdielna samohláska takmer zanikne, a za ňou zaznie znovu zhodná slabika „kab“. Na základe uvedených skutočností je zrejmé, že vzhľadom na podobnosť prvej slabiky porovnávaných označení a úplnú zhodu v ich druhej slabike a zároveň rovnakú dĺžku, rytmus a intonáciu budú porovnávané označenia ako celky z fonetického hľadiska vo veľkej miere podobné.

**Zo sémantického hľadiska** je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či sú tvorené prvkami s konkrétnym významom alebo sú ich prvky fantazijné. Skutočnosť, ktorú tvrdil prihlasovateľ, že by slovenský spotrebiteľ vnímal prvú slabiku „pra-“ staršej ochrannéj známky vo význame „prastarý“ a prvú slabiku zverejneného označenia „pre-“ ako predložku „pre niečo“ a druhú slabiku porovnávaných označení ako skratku pre „káble“ nie je veľmi pravdepodobná aj vzhľadom na to, že uvedené slabiky nie sú žiadnym spôsobom zvýraznené a spotrebiteľ bude vnímať označenia ako jeden celok, ktorý pravdepodobne nebude rozdeľovať na nejaké časti a hľadať v nich nejaký významový vnem. Na základe uvedených skutočností je potrebné konštatovať, že sémantické hľadisko nie je možné vyhodnotiť a ako také nebude mať dôležitý vplyv na vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom, a teda ani na posúdenie ich podobnosti.

## Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámieny

Pre naplnenie skutkovej podstaty § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona je potrebné súčasné splnenie podmienky zhodnosti alebo podobnosti zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa zverejnené označenie a staršia ochranná známka

vzťahujú, ak z tohto dôvodu existuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti; pričom za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

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

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom priemerný spotrebiteľ sa má považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného. Miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov. Ďalej je potrebné však vziať do úvahy aj skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ má málokedy možnosť priamo porovnávať dve rozličné označenia, ale musí dôverovať nedokonalkej podobe, ktorú si o nich uchoval v pamäti.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb (elektrické káble, vodiče, káble s optickými vláknami, izolačné materiály, veľkoobchodné a maloobchodné služby s týmito tovarmi) jednak odborná verejnosť so špecifickými profesionálnymi vedomosťami a skúsenosťami (elektrikári a technici), ako aj široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary a služby určené, a tie si vzhľadom na účel ich použitia vyžadujú priemerný stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere.

K celkovému hodnoteniu pravdepodobnosti zámény zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou je potrebné uviesť, že na základe ich porovnania bola medzi nimi konštatovaná vyššia miera vizuálnej aj fonetickej podobnosti založená na zhodnosti piatich zo šiestich písmen „PR-KAB“ na rovnakých pozíciách v slovných prvkoch porovnávaných označení. Sémantické hľadisko nezohráva dôležitú úlohu vzhľadom na ich fantazijný charakter. Na základe uvedených skutočností je možné konštatovať vysokú mieru celkovej podobnosti zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou z pohľadu priemerného spotrebiteľa, ktorú výrazne nemôže znížiť ani odlišnosť v štylizácii písma vo zverejnenom označení a ani rozdiel spočívajúci len v jedinom písmene „E“ vs. „A“ uprostred zhodných hlások („PREKAB“ vs. „PRAKAB“). Navyše spotrebiteľ má málokedy príležitosť porovnávať označenia vedľa seba a vo všeobecnosti si nepamätá ich detaily, a preto uvedené rozdiely medzi nimi pri priemernom stupni pozornosti nemôžu zabrániť vyvolaniu mylnej predstavy vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti o tom, že takto označené tovary a služby, ktoré boli vyhodnotené ako zhodné, resp. podobné pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov, prípadne že medzi prihlasovateľom a namietateľom existuje nejaké prepojenie. Na základe uvedeného možno teda konštatovať, že na trhu existuje riziko pravdepodobnosti zámény zverejneného označenia a staršej ochrannej známky pre námietkami dotknuté tovary a služby, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné.

Vo vzťahu k tovarom prihlasovaným v triede 9 a k službám prihlasovaným v triede 35, ktoré boli zhodnotené ako nepodobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku, čím nebola naplnená jedna z kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu, možno konštatovať, že napriek podobnosti porovnávaných označení medzi týmito tovarmi a službami zverejneného označenia a tovarmi staršej ochrannej známky nie je dostatočná väzba na to, aby mohlo dochádzať k ich zámene a ani k tomu, aby sa relevantná verejnosť domnievala, že medzi nimi existuje vzájomná spojitosť.

Posúdenie ďalšej staršej ochrannej známky EÚ „PRAKAB“ č. 6242887“ nebolo uskutočnené, pretože by to nemalo žiaden vplyv na výsledok tohto rozhodnutia, keďže je zapísaná pre rovnaké tovary a služby ako porovnávaná staršia ochranná známka EÚ „PRAKAB“ č. 6242879.

K argumentu prihlasovateľa, že spoločnosť namietateľa používa staršie ochranné známky len v Českej republike a nie je obchodne aktívna na území Slovenskej republiky, a že znalosť o označení „PRAKAB“ nie je na slovenskom trhu dostatočná, je potrebné uviesť, že ide o platné ochranné známky, pričom na rozdiel od

konania o návrhu na vyhlásenie neplatnosti zapísanej ochrannej známky, kedy zákon umožňuje majiteľovi napadnutej ochrannej známky namietat' nepoužívanie staršej ochrannej známky v zmysle § 10 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, v námietkovom konaní úrad na tento argument nemôže prihliadať.

Na základe uskutočneného porovnania zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou EÚ „PRAKAB“ č. 6242879 bola konštatovaná pravdepodobnosť ich zámeny, a tým naplnenie podmienok na odmietnutie zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk daných v § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov pre časť prihlasovaných tovarov a služieb tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Ing. Ingrid Brežňanová  
riaditeľka  
odboru sporových konaní

#### Doručiť:

JUDr. Mgr. Igor Augustinič, Ph.D.  
bpv Braun Partners s.r.o., o.z.  
European Business center, Vchod B  
Suché mýto 1  
811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

BRANDMARKS s. r. o.  
Hroznová 19  
902 01 Pezinok