




Banská Bystrica 28. 10. 2020

POZ 1142-2019/N-138-2020


ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa TAXA, s. r. o., Námestie Svätej Trojice 897/3, 927 01 Šaľa (ďalej


„namietateľ“), proti zápisu označenia  do registra ochranných známok, prihláseného 06.06.2019 prihlasovateľom KROS a. s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, zastúpeným v konaní advokátskou kanceláriou JUDr. Juraj Klimčo a spol. s. r. o., 902 05 Pezinok (adresa podľa obchodného registra Bobot 176, 913 25 Bobot) (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1142-2019 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 03.09.2019, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietky sa zamietajú.


Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia  do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 1142-2019 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 28.11.2019 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov a služieb v triedach 9, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.


Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) ods. 1., písm. f) a písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) ods. 1. citovaného zákona odôvodnil tým, že je majiteľom slovnej ochrannej známky „TAXA“, č. 250162, s právom prednosti od 25.01.2019, zapísanej pre služby v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom

prihlasovateľ si podal prihlášku zverejneného označenia  so zhodným slovným prvkom „taxa“, čím existuje pravdepodobnosť zámery zverejneného označenia s už zapísanou ochrannou známkou namietateľa.


Namietateľ námietkový dôvod podľa ustanovenia § 7 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov odôvodnil tým, že prihlasovateľ si podal aj napriek skôr zverejnenému namietateľovmu označeniu „TAXA“ prihlášku ochrannej známky na

obrazové označenie , čím sa snažil vyhnúť konfliktu s už zverejneným označením


namietateľa. Podľa namietateľa je slovná staršia ochranná známka „TAXA“ zameniteľná s obrazovým zverejneným označením  .

Ďalej namietateľ poukázal na to, že prihlasovateľ používal a používa označenie „TAXA“ nielen v obrazovom vyjadrení  , ale aj ako slovné označenie a ako dôkaz predložil notársku zápisnicu, ktorá podľa namietateľa preukazuje používanie slovného prvku „TAXA“ prihlasovateľom.

O konaní prihlasovateľa v rozpore s dobrou vierou podľa namietateľa svedčí aj skutočnosť, že ho listom zo dňa 15.11.2019 upozornil na jeho konanie, ktorým zasahuje do zákonom chránených práv a oprávnených záujmov namietateľa. Namietateľ požiadal prihlasovateľa, aby upustil od ďalšieho konania, vzdal sa používania slovného prvku „TAXA“ na označovanie svojich tovarov a služieb a

aby prihlášku obrazovej ochrannej známky  vzal späť a zdržal sa akéhokoľvek konania v spojitosti s spoužívaním obchodného mena namietateľa. Zároveň informoval prihlasovateľa, že v prípade jeho neúmyselného zásahu do práv a právom chránených záujmov namietateľa, je namietateľ ochotný pristúpiť na uzatvorenie dohody o používaní slovného prvku „TAXA“ prihlasovateľom formou prevodu práv zo staršej ochrannej známky, prípadne formou licenčnej zmluvy.


Uplatnený námietkový dôvod podľa ustanovenia § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov namietateľ odôvodnil tým, že v prípade zápisu zverejneného označenia prihlasovateľa do registra ochranných známok by došlo k porušeniu jeho práv a právom chránených záujmov z dôvodu, že prihlasovateľ používa na označovanie svojich tovarov a služieb také označenie, ktoré je zhodné a podobné s jeho obchodným menom „TAXA, s. r. o.“ a ktoré namietateľ používa nielen v obchodnom styku, ale aj pri označovaní svojich výrobkov a služieb, a teda tu existuje riziko pravdepodobnosti zámeny na strane spotrebiteľskej verejnosti.

V závere namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia  , číslo spisu POZ 1142-2019, zamietol.

Listom úradu z 27.01.2020 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení k námietkam, doručenom úradu 03.08.2020, poukázal na to, že zhoda medzi prihlásenými triedami ako uviedol namietateľ nie je dostatočným dôkazom podobnosti kolíznych označení a je potrebné ich celkové posúdenie, ktoré by malo byť založené na ich celkovom dojme, ktoré vyvolávajú v mysli spotrebiteľa. Pri posudzovaní stupňa vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti sporných označení by bolo podľa prihlasovateľa vhodné posúdiť kritériá vo vzťahu k označeniam v danej kategórii výrobkov a v spôsobe ich uvádzania na trh.

K namietateľom podanému námietkovému dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov prihlasovateľ uviedol, že

podaním prihlášky ochrannej známky  nemal v úmysle brániť používaniu označenia „TAXA“ namietateľom, keďže prihlasovateľove označenie je v danom hospodárskom priestore všeobecne známe. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že počítačový program „taxa-daňové priznania“ vytvoril v roku 2017 a k nemu názov „taxa“ vytvoril náhodne v januári 2017 na internetovom workshope, následne vzniklo logo, ktoré využíval v marketingovej a obchodnej komunikácii v Slovenskej republike od mája 2017 pre všetkých, ktorí potrebujú podať daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb a dani z motorových vozidiel. Taktiež prihlasovateľ poukázal na to, že

vytvoril facebookovú stránku TAXA, uverejnil 7 blogových článkov o jeho počítačovom programe taxa a má stúpajúci počet stiahnutých verzií a zákazníkov.

Prihlasovateľ na základe uvedených skutočností skonštatoval, že je zrejmé, že nekonal v zlej viere, a teda nezasiahol do práv a právom chránených záujmov namietateľa. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že namietateľ v konkrétnom prípade nepreukázal svoje tvrdenia o zlej viere prihlasovateľa pri podaní prihlášky zverejneného označenia.

K ostatným uplatneným námietkovým dôvodom podľa § 7 písm. a) ods. 1. a ods. 2. a písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov prihlasovateľ uviedol, že kolízne označenia sú prihlásené pre odlišné oblasti, a preto nemôže dôjsť k zhode a ani podobnosti porovnávaných označení. Taktiež je potrebné posúdiť rovinu zameniteľnosti označení predovšetkým s ohľadom na opisnosť slovného prvku „TAXA“. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že jeho označenie je dlhodobé a intenzívne vnímané spotrebiteľmi a je schopné odlíšiť označené tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb namietateľa.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že žiadnym spôsobom nezasahuje do zákonom chránených starších práv namietateľa, naopak poukázal na skutočnosť, že namietateľ spoľahlivo nepreukázal, že existuje riziko zámeny sporných označení na strane spotrebiteľa.


Prihlasovateľ v závere navrhol, aby úrad námietky proti zápisu zverejneného označenia zamietol.

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 súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) ods. 1., písm. f) a písm. j) zákona o ochranných známkach.

V súvislosti s uplatneným námietkovým dôvodom podľa § 7 písm. a) bod 1. zákona o ochranných

známkach je potrebné uviesť, že zverejnené označenie  a ochranná známka namietateľa „TAXA“ nie sú zhodné a tiež z obsahu podaných námietok je zrejmé, že namietateľ sa zaoberal námietkovým dôvodom podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, keďže odôvodňoval pravdepodobnosť zámeny medzi kolíznymi označeniami tým, že prihlasovateľ sa snažil vyhnúť konfliktu s jeho staršou ochrannou známkou tak, že si podal prihlášku nie pre textové vyjadrenie ochrannej známky, ale pre jej obrazové vyjadrenie a uviedol, že toto obrazové vyjadrenie je zameniteľné s textovým vyjadrením jeho staršej ochrannej známky. Na základe uvedených skutočností bude úrad v predmetnom konaní posudzovať uvedený námietkový dôvod podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach

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 zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny 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).

taxa
daňové priznania

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky **taxa**, číslo spisu POZ 1142-2019, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 06.06.2019 prihlasovateľom KROS a. s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, a zverejnená vo Vestníku úradu 03.09.2019 pre tovary a služby v triedach 9, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ TAXA, s. r. o., Námestie Svätej Trojice 897/3, 927 01 Šaľa, je majiteľom ochrannej známky „TAXA“, č. 250162 s právom prednosti od 25.01.2019, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „staršia ochranná známka“).

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

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

v triede 9 – „*nahraté počítačové programy; počítačové programy (sťahovateľné); počítačový softvér (nahraté počítačové programy); elektronické publikácie (sťahovateľné); vyučovacie prístroje*“;

v triede 41 – „*odborné preškolenie; organizovanie a vedenie seminárov; on line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); organizovanie a vedenie seminárov; školenia; tvorba videofilmov*“;

v triede 42 – „*aktualizovanie počítačových programov; inštalácia počítačových programov; aktualizovanie počítačového softvéru; inštalácia počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti počítačových programov; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); tvorba softvéru; počítačové programovanie; návrh počítačových systémov; údržba počítačového softvéru; požičiavanie počítačového softvéru*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre služby:

v triede 35 – „*vedenie účtovných kníh; účtovníctvo; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); vypracovávanie daňových priznaní; podávanie daňových priznaní; finančné a účtovné audity*“;

v triede 36 – „*daňové odhady (služby)*“.

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámieny, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci 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 ochranných známok mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Prihlásené tovary „*nahraté počítačové programy; počítačové programy (sťahovateľné); počítačový softvér (nahraté počítačové programy)*“ v triede 9 zverejneného označenia sú programové vybavenia počítačov, ktoré sa dajú použiť na výpočtovom zariadení. Ďalšie prihlásené tovary „*elektronické publikácie (sťahovateľné); vyučovacie prístroje*“ v triede 9 zverejneného označenia sú publikáciami dostupnými prostredníctvom elektronického obsahu a zariadeniami, ktoré sú určené na použitie vo výchovno-vzdelávacom procese.

V triede 41 je zverejnené označenie prihlásené pre služby „*odborné preškolenie; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie seminárov; školenia*“, ktoré zahŕňajú služby poskytované jednotlivcami alebo inštitúciami zameranými na rozvoj duševných schopností ľudí, napr. formou rôznych školení, seminárov, pričom využívajú i ostatné prihlásené služby „*on line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania)*“ prostredníctvom ktorých sú informácie ďalej šírené. Prihlásené služby „*tvorba videofilmov*“ predstavujú obsahové vytvorenie a technické zabezpečenie audiovizuálnych diel s rôznym obsahovým zameraním, ktoré sa často využívajú vo vzdelávacom procese.

V triede 42 sú prihlásené služby „*aktualizovanie počítačových programov; inštalácia počítačových programov; aktualizovanie počítačového softvéru; inštalácia počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti počítačových programov; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); tvorba softvéru; počítačové programovanie; návrh počítačových systémov; údržba počítačového softvéru; požičiavanie počítačového softvéru*“ službami z oblasti IT technológií, ktoré zahŕňajú nielen tvorbu rôznych počítačových programov, ale aj ďalšie súvisiace služby, ako ich aktualizáciu, inštaláciu, údržbu, poskytovanie a požičiavanie a tiež poradenstvo týkajúce sa počítačových programov.

Staršia ochranná známka je zapísaná v triede 35 pre „*vedenie účtovných kníh; účtovníctvo; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); vypracovávanie daňových priznaní; podávanie daňových priznaní; finančné a účtovné audity*“ a v triede 36 pre „*daňové odhady (služby)*“. Zapísané služby v triede 35 sú službami určenými na podporu iných podnikov v oblasti obchodnej administratívy. V triede 36 je staršia ochranná známka zapísaná pre finančné služby týkajúce sa daní. Poskytovateľmi zapísaných služieb sú účtovníci, audítori, daňoví a finanční poradcovia.

Z uvedeného je zrejmé, že povaha, účel a spôsob použitia prihlásených tovarov (rôzne druhy počítačových programov, elektronické publikácie a vyučovacie stroje) a poskytovania prihlásených služieb (s počítačovými programami súvisiace služby v triede 42 a vzdelávacie služby spolu s poskytovaním on line publikácií a tvorbou videofilmov v triede 41) sú odlišné od povahy, účelu a spôsobu poskytovania služieb obchodnej administratívy a finančníctva (v triedach 35 a 36), pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka. Rovnako tak obchodný pôvod prihlásených tovarov a služieb v porovnaní so zapísanými službami je iný. Rozdielne charakteristiky porovnávaných tovarov a služieb dôvodne vylučujú predpoklad, aby relevantná spotrebiteľská verejnosť v prípade stretu s prihlásenými tovarmi a službami a zapísanými službami predpokladala, že pochádzajú od rovnakých výrobcov alebo poskytovateľov.

Výsledkom porovnania dotknutých tovarov a služieb je vzhľadom na uvedené odlišnosti konštatovanie ich nepodobnosti.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1442-2019)

Staršia ochranná známka (OZ č. 250162)

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.



Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie obrazového označenia so staršou slovnou ochrannou známkou „TAXA“. Zverejnené označenie je tvorené slovným prvkom „taxa“, pod ktorým sa nachádza slovné spojenie „daňové priznania“, všetko napísané malými tlačеныmi písmenami oranžovej farby. Staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „TAXA“.

Zverejnené označenie je tvorené slovným prvkom „taxa“, ktorý je v porovnaní so slovným spojením „daňové priznania“ výrazný a dominantný. Navyše, spotrebiteľ číta slovné prvky zhora nadol, a preto bude slovný prvok „taxa“ vnímať prednostne a ľahšie si ho uchová v pamäti. Z uvedeného vyplýva, že aj napriek prítomnosti slovného spojenia „daňové priznania“ vo zverejnenom označení je nutné konštatovať, že z vizuálneho hľadiska sú porovnávané označenia vďaka zhodnému slovnému prvku „taxa“ podobné.

Z fonetického hľadiska budú porovnávané označenie spotrebiteľom reprodukované ako „taxa daňové priznania“, resp. „taxa“. Vzhľadom na charakter zverejneného označenia nie je vylúčené, že spotrebiteľ bude označenie reprodukovat' skrátené „taxa“, keďže ten má tendenciu označenia skracať. Pri zväžení úplnej reprodukcie zverejneného označenia je nutné skonštatovať, že z fonetického hľadiska sú porovnávané označenia podobné, v prípade čiastočnej reprodukcie zverejneného označenia zhodné.

Zo **sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za rovnaké a podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb.

Jediný slovný prvok „taxa“ staršej ochrannej známky je plne obsiahnutý vo zverejnenom označení a spotrebiteľom vnímaný ako „úradne stanovený poplatok za vykonanie určitého výkonu“. Slovné spojenie „daňové priznania“ môže u spotrebiteľa naznačovať účel použitia tovarov, prípadne obsahové zameranie služieb zverejneného označenia, v dôsledku čoho je rozlišovacia spôsobilosť tohto slovného spojenia nízka. Čo sa týka zapísaných služieb staršej ochrannej známky, vzhľadom na ich charakter a účel je slovný prvok „taxa“ nositeľom nižšej až miernej rozlišovacej spôsobilosti. Z uvedeného vyplýva, že vďaka zhodnému slovnému prvku „taxa“ sú porovnávané označenia podobné.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámenny

Pravdepodobnosť zámenny medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámenny musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami

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 najmä 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 sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých služieb v triedach 41 široká spotrebiteľská verejnosť, v prípade tovarov a služieb v triedach 9 a 42 široká verejnosť, ako aj špecialisti v oblasti IT. Výberom týchto tovarov a služieb môžu venovať priemernú až vyššiu mieru pozornosti. Vo vzťahu k zapísaným službám v triedach 35 a 36 staršej ochrannej známky tvorí príslušnú skupinu relevantnej verejnosti predovšetkým odborná verejnosť, ktorá vzhľadom na ich povahu a účel venuje vyššiu mieru pozornosti pri ich výbere.

Porovnávané označenia sú z vizuálneho a sémantického hľadiska podobné, z fonetického hľadiska podobné, pri skrátenej reprodukcii zverejneného označenia zhodné. Jediný slovný prvok „taxa“ tvoriaci staršiu ochrannú zámku je plne obsiahnutý vo zverejnenom označení a jeho slovné spojenie „daňové priznania“, umiestnené pod zhodným slovným prvkom je menej výrazné a s nízkou mierou rozlišovacej spôsobilosti.

Prihlasovateľ poukázal na nedostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky. K uvedenému je potrebné uviesť, že slovo taxa znamená poplatok, suma, cena, a hoci naznačuje istú súvislosť s finančnými službami, nie je to prvok priamo vyjadrujúci charakteristiky zapísaných služieb, a preto je potrebné rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky vnímať minimálne ako nižšiu než priemernú. Uvedené však neovplyvní zistenú podobnosť z vizuálneho, sémantického hľadiska, prípadne podobnosť resp. zhodu z hľadiska fonetického, keďže obe označenia obsahujú rovnaký slovný prvok.

Na uplatnenie námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2 zákona o ochranných známkach je jednou z podmienok, ktoré musia byť splnené kumulatívne, aj zhodnosť alebo podobnosť prihlásených a zapísaných tovarov a služieb. Prihlásené tovary a služby v triede 9, 41 a 42 zverejneného označenia sú zamerané na oblasť IT technológií a na poskytovanie rôznych foriem vzdelávania, kým zapísané služby v triede 35 a 36 staršej ochrannej známky sú zamerané na obchodno-administratívnu a finančnú oblasť. Porovnávané tovary a služby kolíznych označení majú odlišný účel, povahu, odlišných výrobcov, resp. poskytovateľov, odlišné distribučné miesta, a preto sú porovnávané tovary a služby nepodobné. Vzhľadom na nenaplnenie jednej z kumulatívnych podmienok uplatneného ustanovenia, a to podmienky zhody alebo podobnosti tovarov alebo služieb, možno bezpečne vylúčiť nebezpečenstvo vzniku pravdepodobnosti ich zámény aj asociácie na strane verejnosti. Uvedené odlišnosti porovnávaných tovarov a služieb nie sú spôsobilé uviesť spotrebiteľa do omylu, čo sa týka ich pôvodu. Zverejnené označenie obsahuje aj slovné spojenie „daňové priznania“ a namietateľ poskytuje služby v oblasti účtovníctva a daňové odhady, avšak ani táto skutočnosť nie je dostatočná na konštatovanie pravdepodobnosti zámény. Uvedené vyplýva jednak zo zistenej odlišnosti porovnávaných tovarov a služieb, pričom je tiež potrebné zdôrazniť, že zo zoznamu prihlásených tovarov a služieb priamo nevyplýva žiadna špecifikácia na oblasť daňovníctva. Zároveň je nereálne, aby spotrebiteľ predpokladal, že daňový poradca je súčasne aj tvorcom softvéru (hoci určeného na vykonávanie daňového priznania), či poskytovateľom služieb z oblasti IT technológií. V mysli spotrebiteľa v takomto prípade nemôže vzniknúť predpoklad, že tovary a služby označené zverejneným označením by mohli pochádzať od rovnakého podnikateľského subjektu ako služby namietateľa.

Keďže pre úspešné uplatnenie námietkového dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach musia byť naplnené obe podmienky, a to zhodnosť alebo podobnosť označení a zároveň zhodnosť alebo podobnosť kolíznych tovarov alebo služieb, pričom v predmetnom prípade jedna z uvedených podmienok (zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb) nebola splnená, nie je možné uplatnenému námietkovému dôvodu vyhovieť.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. f) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo užívateľom iného označenia používaného v obchodnom styku, ak právo k tomuto označeniu vzniklo pred dňom podania prihlášky a toto označenie nemá len miestny dosah, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti prihláseného označenia s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku.

Uplatnenie námietkového dôvodu podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach odôvodnil namietateľ tým, že prihlasovateľ podaním prihlášky na zverejnené označenie pre prihlásené tovary a služby v triedach 9, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb porušil jeho práva a právom chránené záujmy. Namietateľ uviedol, že prihlasovateľ pri propagácii a označovaní svojich tovarov a služieb používa označenie, ktoré je podobné s jeho obchodným menom „TAXA“, s. r. o., ktoré namietateľ používa v obchodnom styku, ako aj pri označovaní svojich služieb, pričom existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti. Namietateľ ako dôkaz predložil výpis z Obchodného registra SR.

Ochrana nezapísanému označeniu sa poskytuje, ak jeho používaním v obchodnom styku vzniklo namietateľovi právo k tomuto označeniu pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia a toto označenie nemá len miestny dosah, a ak zverejnené označenie a nezapísané označenie sú zhodné alebo podobné a súčasne dotknuté tovary alebo služby sú zhodné alebo podobné, čo môže viesť k vzniku pravdepodobnosti zámenny na strane verejnosti alebo asociácie zverejneného označenia s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku. Užívateľovi nezapísaného označenia môže byť priznaná ochrana v zmysle ustanovenia § 7 písm. f) citovaného zákona len pri kumulatívnom naplnení uvedených podmienok.

Používanie nezapísaného označenia je potrebné doložiť v takom rozsahu, aby bolo možné konštatovať možný zásah do starších práv namietateľa. Používanie musí byť kontinuálne, dlhodobé, neprerušované, pretože len tak možno preukázať vznik a trvanie práva k nezapísanému označeniu. Existenciu staršieho práva k nezapísanému označeniu či inému označeniu používanému v obchodnom styku možno úspešne uplatniť v takom prípade, ak rozsah používania takeého označenia nie je len miestny. Na posúdenie dosahu presahujúceho mieru miestneho používania je potrebné preskúmať nielen územný (geografický) dosah, ale aj hospodársky rozmer používania nezapísaného označenia v súvislosti s úsilím vynaloženým namietateľom pri používaní nezapísaného označenia na trhu a v spojitosti s trvaním obdobia, frekvenciou jednotlivých obchodných úkonov pri zohľadnení okruhu relevantnej verejnosti, vo vedomí ktorej sa stalo toto označenie známym v súvislosti s tovarmi alebo službami namietateľa. Nie je teda postačujúce preukázať len používanie na istej kvantitatívnej úrovni, ale nevyhnutným je preukázať používanie aj určitej kvality a intenzity. Prekonanie miestneho dosahu možno konštatovať na základe relevantných dokladov predložených v dostatočnom množstve.

Používanie nezapísaného označenia je možné preukázať dôkazovými prostriedkami, ako sú napríklad objednávky, faktúry, dodacie listy, cenníky, propagačné a reklamné materiály, zoznam odberateľov a pod. Dôkazové materiály pritom musia spĺňať požiadavku časovú, t. j. musia pochádzať z obdobia pred podaním prihlášky zverejneného označenia, resp. musia osvedčovať

skutočnosti spadajúce do tohto obdobia, ďalej musia obsahovať nezapísané označenie, musí z nich byť možné vyvodiť používanie tohto označenia pre konkrétne tovary alebo služby a musia sa viazať na osobu namietateľa. Dôkazné bremeno pri uplatnení tohto námietkového dôvodu spočíva na namietateľovi.

Preukázanie používania nezapísaného označenia a vzniku práva k nemu

Pre posúdenie konania preukazujúceho používanie nezapísaného označenia namietateľom sú podstatné skutočnosti pred podaním prihlášky zverejneného označenia. Relevantné dôkazy teda musia pochádzať z obdobia pred 06. 06. 2019, resp. sa vzťahovať k uvedenému obdobiu.

Namietateľ na preukázanie používania nezapísaného označenia predložil výpis jeho spoločnosti z Obchodného registra Okresného súdu Trnava. Z uvedeného výpisu vyplýva, že spoločnosť namietateľa s obchodným menom TAXA, s. r. o., bola do registra zapísaná 14.11.2013 a predmetom jej činnosti je účtovné poradenstvo, vedenie účtovníctva a poradenská činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre štrukturálne fondy a kohézny fond.

Okrem uvedeného dokumentu bola spolu s odôvodnením podaných námietok predložená aj notárska zápisnica z 15.11.2019 so štyrmi prílohami a kópia listu z 15.11.2019, ktorý namietateľ adresoval spoločnosti prihlasovateľa.

Hoci z predloženého výpisu z obchodného registra bolo zistené, že spoločnosť namietateľa bola pod obchodným menom TAXA, s. r. o., zapísaná do obchodného registra pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia, uvedený dokument však žiadnym spôsobom nepreukazuje aktívne používanie obchodného mena namietateľa na trhu. Z výpisu z obchodného registra nie je možné zistiť rozsah či intenzitu používania nezapísaného označenia – obchodného mena „TAXA, s. r. o.“, ani spojitosť s konkrétnymi tovarmi alebo službami, s ktorými sa mohla príslušná spotrebiteľská verejnosť na trhu stretnúť.

Z notárskej zápisnice predloženej namietateľom vyplynulo, že výsledok vyhľadávania po zadaní slova „TAXA“ do internetového vyhľadávača obsahuje niekoľko odkazov na spoločnosť prihlasovateľa a ním ponúkaný softvér a tiež, že spoločnosť prihlasovateľa prostredníctvom svojej internetovej stránky www.kros.sk propaguje a ponúka počítačový softvér „TAXA“ a s ním spojené služby. Predložené dôkazné materiály sú jednak z obdobia po podaní prihlášky zverejneného označenia a navyše z nich nie je možné zistiť používanie nezapísaného označenia – obchodného mena namietateľa v relevantnom čase a rozsahu.

V predloženej kópii listu namietateľa, ktorý 15.11.2019 adresoval prihlasovateľovi s výzvou na zdržanie sa používania označenia „TAXA“ je okrem iného obsiahnuté tvrdenie, že spoločnosť namietateľa vynaložila značné finančné prostriedky na propagáciu svojho obchodného mena a svojej obchodnej značky, ale žiaden dôkaz preukazujúci uvedené tvrdenie predložený nebol.

Namietateľ nepredložil žiadne dôkazné prostriedky (napr. faktúry, dodacie listy, reklamné letáky atď.), ktoré by svedčili o používaní nezapísaného označenia v obchodnom styku.


Na základe uvedených skutočností možno jednoznačne konštatovať, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal žiadnym spôsobom, že by v období pred podaním prihlášky zverejneného označenia používal nezapísané označenie v dostatočnom rozsahu, kontinuite a intenzite potrebnej na vznik práva k tomuto nezapísanému označeniu výlučne pre ním poskytované tovary a služby z pohľadu relevantného spotrebiteľa. Predpokladom vzniku práva k nezapísanému označeniu je dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie označenia, ktoré spôsobí, že relevantná verejnosť si bude označenie spájať s tovarmi a službami konkrétneho subjektu.

Vzhľadom na to, že nebola splnená jedna z kumulatívnych podmienok na úspešné uplatnenie námietok podľa ustanovenia § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, a to vznik práva namietateľa k nezapísanému označeniu, nie je dôvodné skúmať naplnenie ďalších podmienok predmetného námietkového dôvodu.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach


Podľa § 7 písm. j) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 osobou, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere.


Namietateľ uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach

odôvodnil tým, že prihlasovateľ si prihlásil na zápis označenie  pre tovary a služby v triedach 9, 41 a 42 v čase, keď už mal namietateľ podanú, resp. zverejnenú prihlášku slovného označenia „TAXA“ pre služby v triedach 35 a 36. Podľa namietateľa je zřejmé, že staršia ochranná známka je plne obsiahnutá vo zverejnenom označení a existuje tak reálne riziko ich zámeny. Namietateľ poukázal aj na skutočnosť, že prihlasovateľ pri svojej obchodnej činnosti, propagácii svojich tovarov a služieb používal a naďalej používa slovný prvok „TAXA“ v obrazovej podobe, ako aj v slovnej podobe, čoho dôkazom sú aj výpisy z webových stránok tvoriace prílohy notárskej zápisnice, ktorú predložil.

Podľa namietateľa o konaní prihlasovateľa v rozpore s dobrou vierou svedčí aj skutočnosť, že ho listom z 15.11.2019 žiadal, aby svojím konaním ďalej nezasahoval do jeho práv vyplývajúcich z už zapísanej ochrannej známky „TAXA“, na ktorý však prihlasovateľ nereflektoval.

Prihlasovateľ vo vyjadrení k uplatnenému námietkovému dôvodu podľa § 7 písm. j) zákona

o ochranných známkach uviedol, že podaním prihlášky na zverejnené označenie  nemal v úmysle brániť namietateľovi v používaní jeho slovného označenia „TAXA“, ktoré si namietateľ prihlásil na zápis 25.01.2019. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že svoj počítačový program „taxa-daňové priznanie“ uviedol na trh už 01.05.2017 a názov „taxa“ vytvoril náhodne na workshope v januári 2017 a následne k nemu vytvoril logo v zmysle produktového dizajnu, ktorý využíval v marketingovej a obchodnej komunikácii v Slovenskej republike od mája 2017 so zameraním pre všetkých, ktorí potrebujú podať daňové priznanie. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že vytvoril facebookovú stránku „TAXA“, uverejnil 7 blogových článkov o počítačovom programe „taxa“, ktoré sú dostupné na <https://www.kros.sk/blog/tag/taxa/>. Prihlasovateľ poukázal aj na skutočnosť, že v roku 2019 mal už 45 tisíc stiahnutých verzií a 3200 zákazníkov. Podľa prihlasovateľa podaním

prihlášky zverejneného označenia  nedošlo k zásahu do práv a právom chránených záujmov namietateľa. Podľa prihlasovateľa namietateľ nepredložil žiadne relevantné dôkazy, ktoré by preukázali jeho konanie v zlej viere.

Námietky proti zápisu označenia do registra podľa uplatneného námietkového ustanovenia môže podať ten, kto je dotknutý na svojich právach prihláškou ochrannej známky, ktorá nebola podaná v dobrej viere. Účelom ustanovenia § 7 písm. j) citovaného zákona je zabrániť zápisu ochranných známk podaných v nie dobrej viere, resp. *vice versa* v zlej viere, keď táto nie je zjavná a úrad sa o jej existencii nemôže dozvedieť v rámci svojej činnosti. Je teda na namietateľovi, aby úradu uviedol skutočnosti a svoje tvrdenia podložil dôkazmi, ktoré preukazujú, že prihlasovateľ nekonal pri podaní prihlášky v dobrej viere. Zároveň musí byť namietateľ osobou, ktorá je podaním takejto prihlášky ochrannej známky dotknutá na svojich právach.

Dobrá viera ako vnútorný psychický stav (subjektívne presvedčenie) nie je a ani sama osebe nemôže byť predmetom dokazovania a vyvodíť ju možno len na základe posúdenia okruhu

objektívnych skutočností, ktoré uvedie a preukáže namietateľ. Absenciu dobrej viery možno charakterizovať ako nepoctivý úmysel na strane prihlasovateľa, ktorý koná určitým spôsobom, a to napriek tomu, že si je vedomý neetickosti alebo neopodstatnenosti svojho konania, alebo (s ohľadom na okolnosti daného prípadu) by si toho mal byť vedomý. Dôkazné bremeno v súvislosti so skutočnosťami svedčiacimi o nedostatku dobrej viery leží na strane namietateľa.

Neexistencia dobrej viery sa musí viazať na osobu prihlasovateľa a jej preukázanie musí byť časovo viazané na podanie prihlášky označenia na zápis ako ochrannej známky. Podanie prihlášky v nie dobrej viere patrí k tým dôvodom odmietnutia ochrany, ktoré sú všeobecne nezávislé od zoznamu prihlásených tovarov a služieb.

Za rozhodujúce skutočnosti pre zistenie, či prihlasovateľ konal pri podaní prihlášky zverejneného označenia v zlej viere, je nutné považovať jednak objektívnu známosť (vedomosť) určitej skutočnosti a jednak subjektívny úmysel (zámer), pričom nie je nutné, aby osoba, ktorej konanie je posudzované, považovala svoj úmysel alebo konanie za zlé. Obidve zložky podmieňujúce existenciu zlej viery prihlasovateľa, t. j. vedomosť a úmysel, musia byť prítomné súčasne, a ak čo i len jedna z nich absentuje, nemožno hovoriť o podaní prihlášky zverejneného označenia v zlej viere. Relevantným okamihom na posúdenie dobrej viery prihlasovateľa je okamih podania prihlášky zverejneného označenia, čo je v predmetnom prípade 06. 06. 2019.

Namietateľ na podporu svojich tvrdení predložil nasledujúce dôkazné prostriedky:

1. notársku zápisnicu spísanú 15.11.2019 notárom Mgr. Petrom D. na žiadosť obchodnej spoločnosti TAXA, s. r. o., so sídlom Námestie Svätej Trojice 897/3, 927 01 Šaľa (namietateľ), ktorou notár osvedčil, že do poľa vyhľadávača www.google.com zapísal slová „TAXA“, „TAXA účtovníctvo“, „TAXA podávanie daňových priznaní“ a „TAXA daňové priznanie jednoducho a rýchlo | KROS“. Výsledky vyhľadávania zadaných pojmov priložil v nasledujúcich štyroch prílohách, ktoré sú súčasťou notárskej zápisnice:

- Príloha č. 1
Zobrazené výsledky dopytu pre zadané slovo „TAXA“ z 15.11.2019:
„TAXA daňové priznanie jednoducho a rýchlo | KROS“,
„TAXA – daňové priznania - KROS a. s.“,
„TAXA – daňové priznania – Šikovné funkcie – KROS a. s.“,
„Demo TAXA, daňové priznanie zadarmo | KROS“.
Všetky uvedené výsledky zobrazené na top pozíciách patria doménovej adrese prihlasovateľa www.kros.sk, ostatné zobrazené výsledky majú rozdielne doménové adresy.
- Príloha č. 2
Všetky zobrazené výsledky dopytu pre zadané slovo „TAXA účtovníctvo“ z 15.11.2019 vrátane výsledkov uvedených v prílohe č. 1 patriace doménovej adrese prihlasovateľa www.kros.sk,
- Príloha č. 3
Zobrazené výsledky dopytu pre zadané slovo „TAXA podávanie daňových priznaní“ z 15.11.2019:
„TAXA daňové priznanie jednoducho a rýchlo | KROS“,
„TAXA – daňové priznania - KROS a. s.“,
„TAXA - daňové priznanie - Novinky - KROS“ a. s.“,
„Daňové priznanie - rýchlo a jednoducho | KROS - KROS as“,
Všetky uvedené výsledky zobrazené na top pozíciách patria doménovej adrese prihlasovateľa www.kros.sk, ostatné zobrazené výsledky majú rozdielne doménové adresy.
- Príloha č. 4
Vyobrazenie webovej stránky prihlasovateľa www.kros.sk obsahujúce informácie o produkte – počítačový softvér TAXA na spracovanie daňových priznaní s

možnosťami jeho využitia vrátane podania daňového priznania fyzických osôb za rok 2018 (po kliknutí na výsledok vyhľadávania „TAXA daňové priznanie jednoducho a rýchlo | KROS“).

2. výpis z obchodného registra spoločnosti TAXA, s. r. o., zapísanej do obchodného registra dňa 14.11.2013 pre predmet činnosti: účtovné poradenstvo, poradenská činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre štrukturálne fondy a kohézny fond.

3. kópiu listu namietateľa z 15.11.2019, adresovaného prihlasovateľovi vo veci ochrannej známky namietateľa „TAXA“, č. 250162, zapísanej do registra ochranných známok 21.06.2019, v ktorom namietateľ vyzval prihlasovateľa, aby

- ukončil používanie označenia „TAXA“ na svojich výrobkoch a službách,
- poskytol informácie identifikujúce producenta, výrobcu, spracovateľa, skladovateľa, distributéra, dodávateľa, predajcu, zamýšľaného predajcu a iných predchádzajúcich držiteľov tovaru alebo poskytovateľa služieb a údaje o vyrobenom, spracovanom, dodanom alebo objednanom množstve a o ich cene,
- vzal späť prihlášku ochrannej známky POZ 1142-2019,
- zdržal sa akéhokoľvek konania v spojitosti s používaním obchodného mena namietateľa a odstránil tento závadný stav.

Ďalej namietateľ v liste zároveň informoval prihlasovateľa, že jeho spoločnosť za ostatné obdobie vynaložila značný objem finančných prostriedkov na propagáciu svojho obchodného mena a svojej obchodnej značky v printových a elektronických médiách a rovnako na vybudovanie značky, loga a umiestnenie bannerov.

Namietateľ v liste adresovanom prihlasovateľovi upozornil na skutočnosť, že ak jeho konanie nebolo úmyselné a k porušovaniu práv namietateľa došlo len jeho nedbanlivým konaním, je namietateľ ochotný pristúpiť na možnosť postúpiť práva k jeho ochrannej známke, a to formou prevodu alebo formou licenčnej zmluvy pre všetky zapísané služby a za primeranú protihodnotu.

Prihlasovateľ spolu s vyjadrením k námietkam predložil nedatovanú brožúru s informáciami o jeho spoločnosti a ponúkaných produktoch, medziiným aj softvéru „taxa“. Ďalším predloženým dokladom je prihlasovateľov cenník počítačových programov, vrátane programu „taxa“, platný od 1.12.2018.

Zo zhodnotenia argumentov a dôkazov predložených namietateľom i prihlasovateľom vyplýva, že staršia ochranná známka namietateľa s právom prednosti od 25.1.2019 predchádzala podaniu prihlášky zverejneného označenia – dňa 06.06.2019. Staršia ochranná známka „TAXA“

a zverejnené označenie  sú bez pochyby označenia podobné.

Namietateľom predložené dôkazné prostriedky (notárska zápisnica s prílohami, kópia listu namietateľa adresovaného prihlasovateľovi) pochádzajú z obdobia po podaní prihlášky zverejneného označenia a ani z ich obsahu nevyplývajú žiadne rozhodné okolnosti z obdobia pred jej podaním. Namietateľ upozornil prihlasovateľa na existenciu svojej staršej ochrannej známky až po podaní prihlášky zverejneného označenia. Samotná skutočnosť, že namietateľ je majiteľom ochrannej známky so skorším právom prednosti ešte nepreukazuje vedomosť prihlasovateľa o tejto skutočnosti. Keďže namietateľ nepreukázal žiadne personálne alebo ekonomické prepojenie medzi ním a spoločnosťou prihlasovateľa, nemožno predpokladať, že prihlasovateľove označenie vzniklo na základe jeho vedomosti o ochrannej známke namietateľa.

Uvedené konštatovanie do istej miery podporujú aj dôkazy predložené prihlasovateľom, predovšetkým cenník z roku 2018 nasvedčujúci tomu, že označenie „taxa“ prihlasovateľ používal pred podaním prihlášky ochrannej známky namietateľa.

V danej súvislosti je potrebné zdôrazniť, že ochranná známka namietateľa je slovná a tvorená slovným prvkom „TAXA“. Uvedený slovný prvok je slovom bežnej slovnej zásoby vo význame poplatok, sadzba, cena. Jeho použitie a spojenie so službami namietateľa z oblasti obchodnej administratívy a daní nemožno považovať za prejav jedinečnosti, či výnimočnosti. Naopak, je dôvodné predpokladať, že také bežné slovo sa stalo súčasťou staršej ochrannej známky a tiež zverejneného označenia celkom nezávisle.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti nemožno považovať za preukázanú vedomosť prihlasovateľa o staršom práve namietateľa.

Pokiaľ ide o podmienku zlého, nepoctivého úmyslu pri podaní napadnutej prihlášky, tento namietateľ rovnako tak nepreukázal. Pre naplnenie tejto podmienky musí v dôsledku prihlásenia zverejneného označenia ako ochrannej známky existovať určitá nespravodlivá výhoda na strane prihlasovateľa, resp. sa musí dôvodne predpokladať, že zápisom zverejneného označenia ako ochrannej známky by prihlasovateľ takúto výhodu získal. Súčasne musí dôjsť k zásahu do práv namietateľa. Pojem „dotknutie na právach“ predstavuje akýkoľvek zásah do práv namietateľa, a to bez ohľadu na jeho intenzitu, frekvenciu, trvanie alebo prípadné negatívne následky v podobe ujmy. Vznik škody či inej ujmy nie je považovaný za nevyhnutnú podmienku, pretože podstatné je to, že podaním prihlášky ochrannej známky došlo k objektívne nežiaducemu následku v právnej sfére namietateľa.

Namietateľ nepreukázal, že by staršia ochranná známka bola na trhu používaná a známa verejnosti tak, aby prihlasovateľ mohol prostredníctvom zverejneného označenia ťažiť zo známosti staršej ochrannej známky. V konaní nebolo ani preukázané, že prihlasovateľ by sa snažil vytvoriť vo vedomí spotrebiteľov spojitosť s namietateľom, a ani jeho snaha brániť namietateľovi používať jeho ochrannú známku. V neposlednom rade je potrebné uviesť, že podanie prihlášky zverejneného označenia nemožno považovať ani za tzv. špekulatívnu či blokačnú ochrannú známku, kedy by úmyslom prihlasovateľa nebolo jej používanie na trhu, ale len získanie ochrany s cieľom brániť ďalším subjektom v používaní rovnakého či podobného označenia.

Namietateľ nepredložil dôkazy svedčiace o tom, že je osobou, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Vzhľadom na všetky zistené skutočnosti bolo rozhodnuté 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
riadiateľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

TAXA, s. r. o.

Námestie Svätej Trojice 897/3

927 01 Šaľa

JUDr. Juraj Klimčo a spol. s. r. o.

Bobot 176

913 25 Bobot