



Banská Bystrica 10. 2. 2021

POZ 414-2020/N-17-2021

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Containerships – CMA CGM GmbH, Geschäftsanschrift, Fischertwiete 2, Chilehaus A, 20095 Hamburg, Nemecko, zastúpeného v konaní advokátskou kanceláriou Škubla & Partneri, s. r. o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia



do registra ochranných známok, prihláseného 18.2.2020 prihlasovateľom ERFOLG, s. r. o., Hlavná 686/114, 077 01 Kráľovský Chlmec, Slovenská republika, zastúpeným v konaní advokátskou kanceláriou Hronček & Partners, s. r. o., Kálov 1, 010 01 Žilina (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 414-2020 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.4.2020, 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 ERFOLG, číslo spisu POZ 414-2020, sa zamietá pre všetky prihlásené služby v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre všetky prihlásené služby v triede 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia ERFOLG do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 414-2020 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 22.5.2020 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených služieb v triedach 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pričom namietateľ podanie námietok odôvodnil

tým, že je majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ č. 018036558 (ďalej aj „staršia ochranná známka“), zapísanej do registra s právom prednosti od 15.3.2019 pre tovary a služby v triedach 12, 37 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ uviedol, že je medzinárodne pôsobiacou nemeckou logistickou spoločnosťou, ktorá sa zameriava na poskytovanie prepravy formou kontajnerov. Prihlasovateľ je slovenskou spoločnosťou zameranou na vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu. Poskytuje prepravu v rámci celého európskeho kontinentu, z čoho podľa namietateľa pramení multi-teritoriálne prekrytie poskytovaných prepravných služieb namietateľa a prihlasovateľa. Aj namietateľ aj prihlasovateľ teda pôsobia na totožnom segmente trhu a podnikajú na prekryvajúcom sa území, a teda sú si priamymi konkurentami.

Pred porovnaním samotnej podobnosti porovnávaných označení namietateľ uviedol, že prvky v označení, ktoré rozlišovaciú spôsobilosť nemajú, nemôžu plniť základnú funkciu ochrannej známky, a preto nemajú pre posúdenie takmer žiadny význam. Podľa namietateľa aj v rámci zverejneného označenia slovné prvky nie sú nositeľmi takmer žiadnej rozlišovacej spôsobilosti a na posúdenie zameniteľnosti označení budú preto relevantné len v zanedbateľnej miere. Vizuálne dominantným a z hľadiska zapamätateľnosti z pohľadu priemerného spotrebiteľa jednoduchým prvkom zverejneného označenia je podľa namietateľa predovšetkým jeho obrazová časť – Logo.

Slovné spojenie „transport & logistics“ predstavuje výrazy v anglickom jazyku, ktoré sú takmer totožné aj v slovenskom jazyku, a keďže je zverejnené označenie prihlasované pre triedu 39 zameranú na prepravné služby, tieto výrazy predstavujú opisné výrazy, ktoré nemajú rozlišovaciú spôsobilosť. Podľa namietateľa vzhľadom na to, že ide o anglické slovné prvky používané v slovenskom jazykovom prostredí sú v porovnaní s dominantným geometrickým útvarom – Logom, takmer bezvýznamné.

Namietateľ ďalej uviedol, že slovný prvok „ERLONG“ predstavuje nemecký výraz pre slovo „úspech“, ktoré vzhľadom na svoj význam disponuje len minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože ide o pochvalný, propagačný výraz, ktorý poskytuje výhradne informáciu o kvalite poskytovaných služieb. Rovnako to podľa namietateľa platí aj v prípade anglických slovných prvkov.

Namietateľ v tejto súvislosti poukázal na usmernenia EUIPO č. EX-17-1 o ochranných známkach EÚ, podľa ktorého výrazy, ktoré len vyjadrujú určitú pozitívnu, prítiažlivú vlastnosť alebo funkciu tovarov a služieb, by sa mali zamietnuť, pokiaľ sa prihlasujú samostatne alebo v kombinácii s opisnými výrazmi. Podľa namietateľa tak usmernenie vyjadruje, že prvky poukazujúce na pozitívnu vlastnosť tovaru alebo služby (erfolg-úspech) nemajú rozlišovaciú spôsobilosť, pretože predstavujú absolútnu výlukú zápisnej spôsobilosti ochrannej známky. V tejto súvislosti namietateľ poukázal na rozhodnutie EUIPO z 18.9.2013; zn. R 1462/2012 – G, podľa ktorého slovo „ultimate“ je propagačné slovo používané na označenie najvyššej kvality najnovších tovarov dostupných na trhu sa nemá žiadnu rozlišovaciú spôsobilosť. Obdobne bolo rozhodnuté vo veci SUISSE PREMIUM, sp. zn. T-60/11 v spojitosti s výrazom „Premium“.

Podľa namietateľa aj keď by sa mohlo javiť, že slovný prvok „ERFOLG“ predstavuje vzhľadom na svoju veľkosť, dominantný prvok zverejneného označenia, opak je pravdou, pretože zverejnené označenie bude predovšetkým používané na dopravných prostriedkoch, a teda bežný styk spotrebiteľa so zverejneným označením bude spočívať vo vizuálnom vnímaní zverejneného označenia na okolo prechádzajúcom dopravnom prostriedku, resp. kontajneri.

Vzhľadom na uvedené je podľa namietateľa zrejmé, že text popri výraznom „Logu“ nebude spotrebiteľ skutočne vnímať. Podľa namietateľa v prípade pohyblivých objektov, na ktorých bude zverejnené označenie dôjde k „zlievaniu“ jednotlivých písmen dokopy, a teda k zániku použitých slovných prvkov a k výhradnému vnímaniu a zapamätaniu si jediného dominantného prvku - „Loga“.

Namietateľ tiež uviedol, že ani to, že slovný prvok zverejneného označenia „ERFOLG“ korešponduje s obchodným menom prihlasovateľa nemá za následok to, že tento prvok disponuje rozlišovacou spôsobilosťou. To, že ide o obchodné meno je podľa namietateľa pre posúdenie miery rozlišovacej spôsobilosti irelevantné, pretože navonok je podstatný obsah tohto pojmu. V tejto súvislosti namietateľ poukázal na súvislosť s prihláškou ochrannej známky „SUPERPOISTENIE“, POZ 653-2013, ktorá bola zamietnutá z dôvodu absencie rozlišovacej spôsobilosti. Skutočnosť, že znenie ochrannej známky korešpondovalo s názvom spoločnosti nemalo na posúdenie žiadny vplyv.

Podľa namietateľa po významovej analýze slovných prvkov zverejneného označenia je zrejmé, že súhrnne vyjadrujú laudatórnu marketingovú komunikáciu, ktorú bude relevantná verejnosť zrejme vnímať tak, že bude považovať prihlasovateľa za úspešného v poskytovaní logistických a prepravných služieb, resp. ak zákazník využije logistické alebo prepravné služby prihlasovateľa bude úspešný. Namietateľ na základe uvedeného skonštatoval, že význam zverejneného označenia vylučuje možnosť odlíšiť zapisované tovary a služby od tovarov a služieb iných porovnateľných poskytovateľov, a teda nemá rozlišovaciú spôsobilosť. Podľa namietateľa jediným dôvodom, prečo prihláška zverejneného označenia prešla prieskumom úradu je prítomnosť „Loga“, ktoré sa však zhoduje so staršou ochrannou známkou. Namietateľ teda navrhol, aby úrad v rámci námietkového konania posudzoval výhradne zameniteľnosť „Loga“ so staršou ochrannou známkou.

Prihlasovateľ tiež zdôraznil, že namietateľ je nemecká spoločnosť, a preto prítomnosť nemeckého slovného prvku v rámci zverejneného označenia zvyšuje pravdepodobnosť asociácie „Loga“ s namietateľom a môže naznačovať úmysel parazitovať na jeho povesti.

Následne namietateľ uviedol, že pri posudzovaní relevantných hľadísk je rozhodujúce, či môže byť priemerný spotrebiteľ pri kontakte s „Logom“ uvedený do omylu, pričom pojem „priemerný spotrebiteľ“ v tomto prípade predstavuje širšiu skupinu recipientov. Tento pojem je právnym pojmom, ktorý sa používa vo význame príslušný spotrebiteľ alebo príslušná skupina verejnosti, pričom zahŕňa aj tzv. obchodných spotrebiteľov, ktorí vystupujú v rámci obchodných vzťahov.

Namietateľ uviedol, že na základe uvedených skutočností a aj na základe judikatúry Súdneho dvora EÚ, z ktorej vyplýva, že vo všeobecnosti má začiatok označenia významný vplyv na celkový dojem vyvolaný ochrannou známkou sa pri porovnaní zamerá len na podobnosť „Loga“ zverejneného označenia a staršej ochrannej známky.

K vizuálnej podobnosti namietateľ uviedol, že staršia ochranná známka je tvorená útvarom červenej farby so zaoblenými vonkajšími okrajmi (tzv. squircle). V jeho vnútri sa nachádza štvorcový útvar bielej farby, do ktorého je zasadený okrúhly element sýtej sivomodrej farby, doplnený o slovný prvok „CONTAINERSHIPS“, ktorý je napísaný jednoduchým bezpätkovým písmom. Podľa namietateľa z hľadiska usporiadania farieb staršia ochranná známka pripomína dopravnú značku a evokuje prepojenie s dopravnými službami. Zverejnené označenie je rovnako tvorené troma geometrickými útvarmi, taktiež v tvare „squircle“, ktorých farebné usporiadanie a poradie sa zhoduje so staršou ochrannou známkou. Vonkajšia „vrstva“ „Loga“ je z hľadiska tvaru ako aj farebnosti totožná s okrajom staršej ochrannej známky.

Podľa namietateľa zhodnosť možno konštatovať v prípade stredných častí oboch označení, ktoré sú zhodne bielej farby a odlišujú sa výhradne miernym zaoblením hrán „Loga“, ktoré je však ľahko prehliadnuteľné. Do stredu oboch označení je vsadený najmenší prvok vyhotovený v porovnateľných farbách (sivá a sivo-modrá), ktoré sú na pohľad vzájomne zameniteľné. Celkový dojem „Loga“ podľa namietateľa tiež evokuje dopravnú značku. Takéto označenia sú podľa namietateľa v zmysle judikatúry Súdneho dvora EÚ zhodné, pretože sa líšia len v nepodstatných rozdieloch. Namietateľ tiež poukázal na rozsudok Súdneho dvora EÚ C-291/00 LTJ Diffusion, v ktorom sa konštatuje: „...označenie je zhodné s ochrannou známkou, ak reprodukuje bez zmien alebo doplnkov všetky prvky, ktoré tvoria ochrannú známku, alebo ak ako celok vykazuje oproti ochrannej známke rozdiely, ktoré sú tak nepatrné, že uniknú pozornosti priemerného spotrebiteľa.“

Pridružené slová „ERFOLG“ a „transport & logistics“ predstavujú podľa namietateľa z dôvodu absencie rozlišovacej spôsobilosti menej významný element. Spojenie „transport & logistics“ z vizuálneho hľadiska popri „Logu“ a slove „ERFOLG“ vizuálne zaniká. Slovný prvok „ERFOLG“ je podľa namietateľa nutné prirovať k slovnému prvku „CONTAINERSHIPS“. Farba oboch týchto prvkov sa zhoduje s tmavými centrálnymi prvkami označení, pričom ani jedno z porovnávaných slov nie je vyhotovené „neštandardným“ fontom, ktorý by mohol zabezpečiť ich dištingtívnosť. Hrozilo by tak, že dôjde na úkor namietateľa k zámene jeho spoločnosti so spoločnosťou a produktami poskytovanými prihlasovateľom. Z vizuálneho hľadiska, teda ide podľa namietateľa o zhodné označenia.

Pri porovnaní zo sémantického hľadiska namietateľ uviedol, že obe logá pripomínajú na prvý pohľad dopravné značky, z čoho môže vzhľadom na abstraktný charakter prameniť asociácia s dopravou. Táto téza bude podporená aj prítomnosťou opisných slovných prvkov „transport & logistics“. V spojitosti so slovom „ERFOLG“ tak zrejme relevantná verejnosť dôjde k záveru, že ide o úspešne vykonané dopravné, prepravné alebo logistické služby, prípadne o dosiahnutie úspechu pri využití služieb prepravy, dopravy alebo logistiky prihlasovateľom.

V prípade slova „CONTAINERSHIPS“ ide o zložené anglické slovo, ktoré sa skladá z termínov „container“ (prepravný kontajner) a „ship/shipping (loď, preprava, doručenie), a teda môže evokovať význam „preprava kontajnerov“ alebo „loď určená na prepravu kontajnerov“. Staršia ochranná známka je spojená s poskytovaním dopravy, prepravy alebo doručovania, pričom majiteľ staršej ochrannej známky tieto služby poskytuje formou prepravných kontajnerov.

Z uvedeného je podľa namietateľa zřejmé, že ide o vysokú podobnosť porovnávaných označení aj zo sémantického hľadiska. Namietateľ aj prihlasovateľ poskytujú totožný okruh služieb, a teda predstavujú priamych konkurentov na jednom trhu.

Namietateľ ďalej uviedol, že porovnaním z fonetického hľadiska sa nebude zaoberať, keďže posúdenie podobnosti nie je relevantné. V oboch prípadoch ide o obrazové označenia, ktorých doplnkové slovné prvky nemajú rozlišovaciu spôsobilosť.

Namietateľ tiež poukázal na usmernenie a relevantnú rozhodovaciu prax Súdneho dvora a EUIPO, ktorá rozoberá problematiku porovnávaní obrazových označení a obrazových označení doplnených slovným prvkom, pričom poukázal najmä na bod 3.4.1.5 kde je uvedené, že: „Výskyt prvku, ktorý je z hľadiska vizuálneho vnímania zhodný alebo podobný, v obrazovom prvku oboch označení, môže mať za následok vizuálnu podobnosť“. Namietateľ poukázal na rozhodnutie o prihláške ochrannej známky „VENADO“ spoločnosti Licorera Zacapaneca SA (T-81/03, T-82/03, T-103/03 a prihlášky ochrannej známky obsahujúcej slovný prvok „Kungfu“ (R-144/2010-2), podľa ktorých výrazná podobnosť obrazových prvkov predstavovala vysokú hrozbu vzájomnej zámény porovnávaných označení, dostatočnú na odmietnutie zápisu do registra.

Následne sa namietateľ venoval porovnaniu prihlásených služieb a konštatoval, že všetky prihlásené služby v triede 39 kolidujú s triedami namietateľa a citoval z rozhodnutia Súdneho dvora nasledovné časti: „Ak sa na tovary/služby označené staršou ochrannou známkou vzťahuje všeobecné označenie, alebo sú zahrnuté vo všeobecnej kategórii použitej v súvislosti s napadnutou ochrannou známkou, tieto tovar/služby sa musia považovať za zhodné, keďže úrad nemôže rozdeliť ex officio všeobecnú kategóriu tovarov/služieb prihlasovateľa/majiteľa“, „ak sa rovnaký dôvod zamietnutia namieta voči kategórii alebo skupine výrobkov alebo služieb odôvodnenie môže byť celkové vo vzťahu k všetkým dotknutým výrobkom alebo službám“.

Namietateľ zdôraznil, že ide o služby, ktoré sú tzv. komplementárne podobné a tiež zdôraznil, že poskytuje svoje služby prostredníctvom porovnateľného distribučného kanála ako prihlasovateľ. Namietateľ tiež uviedol, že mnoho prihlasovaných tried sa prelína na viacerých úrovniach, a preto vybral len kolízne prihlasované služby.

Ďalej sa namietateľ vyjadril k prihláseným službám v triede 35, pričom uviedol, že síce nejde o natoľko príbuzné služby ako je to v prípade triedy 39, ale vzhľadom na podnikateľské aktivity prihlasovateľa a prieniku záberu poskytovaných služieb namietať aj proti službám prihláseným v tejto triede.

Na základe uvedeného namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku ochrannej známky POZ 414-2020 zamietol pre prihlásené služby v triedach 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu zo 6.7.2020 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení k námietkam, ktoré bolo úradu doručené 12.9.2020 uviedol, že odmieta porovnanie zverejneného označenia a staršej ochrannej známky tak ako to uviedol namietateľ, t. j. po jednotlivých prvkoch tvoriacich zverejnené označenie, pretože označenia musia byť vzájomne posudzované ako celky. Grafické, slovné, resp. obrazové prvky nemôžu byť vyňaté a posudzované oddelene, bez toho aby sa prihliadalo na celkovú kompozíciu porovnávaných označení.

Prihlasovateľ uviedol, že nesúhlasí s tvrdením namietateľa, že slovné prvky použité vo zverejnenom označení nie sú nositeľmi takmer žiadnej miery rozlišovacej spôsobilosti, pričom vizuálne dominantným je predovšetkým obrazová časť „Logo“, pretože tak zverejnené označenie ako aj staršia ochranná známka sú tvorené obrazovými a slovnými prvkami zároveň. Prihlasovateľ považuje práve prítomnosť slovného prvku v oboch označeniach v spojení s obrazovým prvkom za dostatočne odlišujúci prvok oboch označení, keďže slovným prvkom je priznávaná vyššia rozlišovacia spôsobilosť ako prvkom obrazovým, pričom poukázal na rozhodnutie Tribunálu T-312/03, Wassen International proti Stroschein Gesundkost: „Tam, kde je ochranná známka zložená zo slovných a obrazových prvkov, majú slovné prvky väčšiu rozlišovaciu spôsobilosť ako prvky obrazové, pretože priemerný spotrebiteľ bude ľahšie odkazovať na dotknutý výrobok uvedením názvu ako popisom obrazového prvku ochrannej známky“.

K použitiu slovného prvku „ERFOLG“ vo zverejnenom označení namietateľ uviedol, že toto slovo predstavuje obchodný názov prihlasovateľa, tak ako je zapísaný v Obchodnom registri SR, a teda nie je možné tvrdiť že slovo „ERGOLG“ je len propagačným slovom vyjadrujúcim určitú pozitívnu vlastnosť alebo funkciu tovarov alebo služieb. V takomto prípade by každý prihlasovateľ ochrannej známky, ktorého obchodný názov vyjadruje určitú vlastnosť bol vylúčený z práva na ochranu priemyselného vlastníctva.

Podľa prihlasovateľa namietateľ zavádza, pretože ako príklady uvádza ochranné známky, ktoré nemali nič spoločné s obchodným názvom osôb, ktoré prihlasovali predmetné ochranné známky. Názov obchodnej spoločnosti prihlasovateľa nemôže v tomto prípade brany ako pochvalný výraz.

Prihlasovateľ je presvedčený o tom, že dominantným prvkom jeho prihlasovaného označenia je práve slovný prvok „ERFOLG“, ktorý odkazuje na názov spoločnosti prihlasovateľa a tvorí podstatnú časť zverejneného označenia. Prihlasovateľ znova zopakoval, že pokiaľ označenia tvoria obrazové a slovné prvky zároveň, potom priemerný spotrebiteľ bude kľásť vyšší dôraz na slovné prvky, ktoré mu umožnia ľahšie odkázať na takto označený výrobok alebo službu a spotrebiteľ sa nemusí zaťažovať zložitým popisom jednotlivých obrazových prvkov, pričom poukázal na rozhodnutie Tribunálu T-363/06, Honda Motor Europe vs. Magic Seat, T-205/06 NewSoft Technology vs. OHIM.

V súvislosti s poukázaním namietateľa na rozhodnutie o prihláške ochrannej známky „SUPERPOISTENIE“, zn. POZ 653-2013 prihlasovateľ uviedol, že nie všetci relevantní spotrebiteľia, ktorí by mohli využiť služby prihlasovateľa ovládajú nemecký jazyk, a preto slovo „ERFOLG“ nemožno považovať len za pochvalný či propagačný výraz, ale práve ako obchodný názov spoločnosti.

K III. časti podaných námietok prihlasovateľ uviedol, že namietateľ sa opätovne zameriava len na obrazovú časť zverejneného označenia a ignoruje zverejnené označenie ako celok. Nie je podľa prihlasovateľa pravdou, že najväčšiu váhu na celkové posúdenie pravdepodobnosti zámery má porovnanie podobnosti z vizuálneho hľadiska staršej ochrannej známky a „Loga“.

K relevantnej verejnosti prihlasovateľ uviedol, že v tomto prípade prihlasovateľ neposkytuje svoje služby širokému spektru verejnosti, ale práve špecializovaným spoločnostiam zaoberajúcim sa dopravou a logistikou. Pri takto definovanej relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá vyvíja obchodnú činnosť v oblasti prepravy tovaru a logistiky je úroveň pozornosti veľmi vysoká na rozdiel od priemerného spotrebiteľa pri nákupe bežných výrobkov dennej spotreby.

Prihlasovateľ znova poukázal na skutočnosť, že namietateľ musí porovnávať označenia ako celok a neanalyzovať jednotlivé detaily, pričom v tejto súvislosti poukázal na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ C-251/95 Sabel.

Prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie vychádza zo starého loga prihlasovateľa, kedy používa pôvodné farby červenú a tmavošedú. Dôležitým prvkom podľa prihlasovateľa je v tom, že v obrazovej časti zverejneného označenia sa nenachádza biela farba tak, ako tvrdí namietateľ. Priestor medzi červeným štvorcem a tmavošedým štvorcem uprostred je transparentný, tzn. že preberá farbu podkladu, na ktorom je logo prihlasovateľa umiestnené.

Prihlasovateľ v ďalšej časti svojho vyjadrenia porovnával obrazové časti porovnávaných označení v korelácii s porovnaním namietateľa a uviedol, že vnútorná časť obrazovej časti porovnávaných označení sú diametrálne odlišné. Vizuálna štylizácia vnútornej časti staršej ochrannej známky spolu so slovným prvkom predstavuje podčiarknutý kruh. V prípade ak by staršia ochranná známka neobsahovala slovný prvok „CONTAINERSHIPS“ bolo by podľa prihlasovateľa možné polemizovať o podobnosti porovnávaných označení, pretože obrazové prvky oboch označení sú nerozlišujúce/netypické, tzn., že porovnávané označenia by boli teoreticky podobné len v prípade, ak by obsahovali len nerozlišujúce prvky. V tomto prípade staršia ochranná známka obsahuje jednoznačne rozlišujúci prvok, ktorým je práve názov spoločnosti namietateľa zasadený do obrazového prvku, čo je podľa prihlasovateľa absolútne rozhodujúce pre rozlišovaciu spôsobilosť. Práve kombinácia slovného prvku s obrazovým prvkom oboch označení tieto od seba dostatočným spôsobom odlišujú, a teda prihlasovateľ odmietol tvrdenie namietateľa, že ide o zhodné označenia.

Prihlasovateľ tiež uviedol, že nesúhlasí s namietateľom, že obrazové časti oboch označení majú evokovať dopravnú značku.

K namietateľom uvedeným rozhodnutiam Súdneho dvora a EUIPO v súvislosti s obrazovými označeniami a obrazovými označeniami so slovným prvkom prihlasovateľ uviedol, že oba príklady (T-81/03, T-82/03, T-103/03 a prihlášky ochrannej známky obsahujúcej slovný prvok „Kungfu“ (R-144/2010-2)), ktoré uviedol namietateľ konštatovali podobnosť obrazového prvku ako hrozbu ich zámery. Tieto príklady však podľa prihlasovateľa nie celkom dobre korelujú s daným námietkovým konaním, pretože v namietateľom

uvedených príkladoch ide o obrazové prvky jasne zobrazujúce zviera (jeleň), resp. osobu (zápasníka bojových umení), pričom v tomto prípade ide o geometrické útvary, ktorých podobnosť je sporná.


Na základe uvedeného prihlasovateľ navrhol, aby úrad námietky zamietol.

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.


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 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 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 zverejneného označenia  ERFOLOG transport & logistic, číslo spisu POZ 414-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 18.2.2020 prihlasovateľom ERFOLOG, s. r. o., Hlavná 686/114, 077 01 Kráľovský Chlmec, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 2.4.2020 pre služby v triedach 35, 36 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Containerships – CMA CGM GmbH, Geschäftsanschrift, Fischertwiete 2,

Chilehaus A, 20095 Hamburg, Nemecko je majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ , č.018036558 s právom prednosti od 15.3.2019, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 12, 37 a 39 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

Námietky sa týkali nasledovných prihlásených služieb:

v triede 35 – „*poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; marketingový prieskum; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné sprostredkovateľské služby; vonkajšia reklama; marketing*“,

v triede 39 – „*prenájom automobilov; automobilová doprava; kamiónová nákladná doprava; dovoz, doprava; sprostredkovanie námornej dopravy; vykladanie nákladov; doručovanie tovarov; skladovanie tovarov (úschova); skladovanie; uskladňovanie; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom vozidiel; doprava, preprava; sprostredkovanie nákladnej dopravy; sprostredkovanie dopravy; informácie o možnostiach dopravy; rezervácie dopravy; logistické služby v doprave*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 12 – „*ships; barges; launches; refrigerated vehicles; refrigerated waggons (railroad vehicles); water vehicles; vehicles for travel by water*“ (lode; nákladné člny; pracovné člny; chladiarenské vozidlá; chladiarenské vagóny; vodné dopravné prostriedky; vozidlá určené na dopravu po vode),

v triede 37 – „*servicing, repair and maintenance of port terminals, water vehicles, ships, cargo, barges, container carriers, launches, refrigerated vehicles and refrigerated wagons; equipping of ships, namely*

fitting out and preparation of ships for sailing; installation on-board ships of propellers, steering apparatus, rudders, deck machinery, bow thrusters, lashing bridges and fittings relating to the securing of container“ (údržba, opravy a servis prístavných terminálov, vodných dopravných prostriedkov, plavidiel, nákladných lodí, nákladných člnov, vozňov na prevoz kontajnerov, veľkých nákladných lodí, motorových prepravných člnov, chladiacich vagónov; vybavenie lodí, menovite vybavenie lode a jej uvedenie do stavu, kedy môže vyplávať; inštalácia (na palube lode) vrtúľ, riadiacich zariadení, kormidiel, palubných strojov, predných lodných vrtúľ, zabezpečovacích mostíkov, príslušenstva na zabezpečenie kontajnerov),

v triede 39 – *„boat transport; stevedoring; river transport; freighting; packaging of goods; wrapping of goods; packaging of goods; transit services; forwarding agency services; advisory services relating to the tracking of goods in transit; delivery of goods; parcel delivery; navigation services; storage of goods or containers; rental of storage containers; freight and transport brokerage; shipbrokerage; transportation information; loading of cargo; storage of goods; loading and unloading of goods; international and multi-modal marine transport of containers; consignment of goods, warehousing of goods in preparation for their reservation or custody, before or after land routing or other means of transport; freight and cargo services; escorting of travellers; transport of passengers by ships; reservation and booking of seats for travel; arranging of tours and cruises; travel arrangement; sightseeing (tourism); vehicle hire; taxi services; rental of units and containers for storage and transport; rental of means of transportation; rental of packing or wrapping machines and apparatus; information relating to the transport of passengers and goods; travel consultancy and information services; providing transport and travel information; storage information*“ (lodná doprava; nakladanie, vykladanie v dokoch; riečna doprava; prenájom dopravných prostriedkov; balenie tovarov; balenie produktov; tranzitné služby; služby dopravných agentúr; poradenské služby v oblasti sledovania tovaru počas prepravy; doručovanie tovarov; doručovanie balíkov; navigačné služby; skladovanie tovaru a kontajnerov; prenájom skladovacích kontajnerov; sprostredkovanie nákladnej prepravy; sprostredkovanie námornej dopravy; informácie o možnostiach dopravy; nakladanie nákladov; skladovanie tovarov (úschova); nakladanie a vykladanie tovaru; medzinárodná a multimodálna námorná preprava kontajnerov; konsignácia tovaru, skladovanie tovaru s cieľom tento tovar chrániť alebo strážiť, predchádzajúca alebo nasledujúca pozemná inštalácia alebo iný spôsob prepravy; preprava nákladu; sprevádzanie turistov; osobná lodná doprava; rezervácie a objednávanie miest na cestovanie; organizovanie exkurzií a okružných plavieb; organizovanie ciest; turistické prehliadky; prenájom vozidiel; taxislužba; prenájom jednotiek a kontajnerov na skladovanie a transport; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom baliacich alebo obalovacích strojov a prístrojov; informácie o osobnej a nákladnej doprave; konzultačné a informačné služby v oblasti cestovania; poskytovanie dopravných a cestovných informácií; informácie o skladovaní),

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámeny, 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 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 ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Namietateľ v podaní námietok uviedol, že podľa neho prihlásené služby v triede 35 síce nie sú natoľko príbuzné so zapísanými službami alebo tovarmi pre staršiu ochrannú známku ako je to v prípade prihlásených služieb v triede 39, ale namietal aj proti týmto prihláseným službám vzhľadom na podnikateľské aktivity prihlasovateľa a prieniku záberu poskytovaných služieb a predovšetkým komplementárnej podobnosti a totožnosti distribučných kanálov prihlásených a zapísaných služieb.

Nasledujúce služby v triede 35 *„poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné sprostredkovateľské služby*“ prihlásené pre zverejnené označenie, označil namietateľ ako služby kolidujúce so zapísanými službami v triede 39 *„konzultačné a informačné služby v oblasti cestovania; poskytovanie dopravných a cestovných informácií; informácie o možnostiach dopravy*“. S uvedeným tvrdením namietateľa nie je možné súhlasiť, pretože uvedené prihlásené služby sa týkajú obchodnej činnosti, t. j. výmennej činnosti na trhu, ktorá spočíva v kúpe a predaji tovaru, tzn. obchodovaniu a poradenstvu v tejto oblasti, zatiaľ čo služby zapísané pre staršiu ochrannú známku označené namietateľom sú služby v oblasti cestovného ruchu, tzn. služby zaoberajúce sa ubytovaním, stravovaním, dopravou osôb, a teda služby

poskytované za iným účelom a na trhu sa priamo nestretajúce, a preto nemožno hovoriť, že ide o služby akokoľvek podobné.

Aj ďalšie služby prihlásené v triede 35 „*marketingový prieskum; vonkajšia reklama; marketing*“ podľa namietateľa kolidujú so zapísanými službami pre staršiu ochrannú známku v triede 39 „*konzultačné a informačné služby v oblasti cestovania; poskytovanie dopravných a cestovných informácií*“. K uvedenému tvrdeniu namietateľa znova možno uviesť, že nejde o rovnaké a ani podobné služby, pretože uvedené prihlásené služby sa vzťahujú na marketing, t. j. identifikáciu, zabezpečenie, predpoklad alebo ovplyvňovanie dopytu po tovaroch alebo službách, pričom marketing závisí od reklamy a trhu a uvedené zapísané tovary pre staršiu ochrannú známku sa špecificky viažu ku konkrétnym poskytovaným službám v cestovnom ruchu. Uvedené porovnávané služby teda nemajú rovnaký účel, charakter a ani rovnaké zameranie na konečného spotrebiteľa, sú preto nepodobné.

Zároveň je potrebné uviesť, že všetky prihlásené služby v triede 35 sú nepodobné aj s ostatnými zapísanými tovarmi a službami staršej ochrannej známky, ktoré majú odlišný účel, zameranie, poskytovateľov, nie sú vzájomne komplementárne ani si nekonkurujú, keďže zapísané tovary v triede 12 sa týkajú rôznych dopravných prostriedkov, služby zapísané v triede 37 sú zamerané na servis a inštalácie dopravných prostriedkov a ich súčastí, najmä prostriedkov na dopravu po vode a služby zapísané v triede 39 sa týkajú rôznych typov prepravy, doručovania, skladovania, nakladania a vykladania tovarov, sprostredkovania dopravy a prenájmu dopravných prostriedkov, informácii týkajúcich sa dopravy.

Prihlásené služby v triede 39 „*prenájom automobilov; automobilová doprava; kamiónová nákladná doprava; dovoz, doprava; sprostredkovanie námornej dopravy; vykladanie nákladov; doručovanie tovarov; skladovanie tovarov (úschova); skladovanie; uskladňovanie; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom vozidiel; doprava, preprava; sprostredkovanie nákladnej dopravy; sprostredkovanie dopravy; informácie o možnostiach dopravy; rezervácie dopravy; logistické služby v doprave*“ sú služby viažuce sa k preprave, prevozu a skladovaniu materiálov a k samotnej doprave, resp. dopravným prostriedkom. Bez podrobného porovnania možno uviesť, že ide o služby, ktoré možno označiť za rovnaké so službami „*lodná doprava; nakladanie, vykladanie v dokoch; riečna doprava; prenájom dopravných prostriedkov;; tranzitné služby; služby dopravných agentúr; poradenské služby v oblasti sledovania tovaru počas prepravy; skladovanie tovaru a kontajnerov; prenájom skladovacích kontajnerov; sprostredkovanie nákladnej prepravy; sprostredkovanie námornej dopravy; informácie o možnostiach dopravy; nakladanie nákladov; skladovanie tovarov (úschova); nakladanie a vykladanie tovaru; medzinárodná a multimodálna námorná preprava kontajnerov; preprava nákladu; osobná lodná doprava; rezervácie a objednávanie miest na cestovanie; prenájom vozidiel; informácie o osobnej a nákladnej doprave; konzultačné a informačné služby v oblasti cestovania; poskytovanie dopravných a cestovných informácií; informácie o skladovaní*“ zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 39.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 414-2020)

Staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 018036558)



Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk 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, tzn., že nie je ich možné porovnávať po jednotlivých prvkoch, resp. bez niektorých prvkov, ktoré obsahujú tak, ako to v námietkach urobil namietateľ a to ani v prípade, ak by išlo o prvky, ktoré majú napríklad opisný charakter a vzhľadom k prihlasovaným alebo zapísaným tovarom nemajú rozlišovaciu spôsobilosť.

Pri porovnaní označení **z vizuálneho hľadiska** možno uviesť, že ide o porovnanie dvoch obrazových označení pozostávajúcich z obrazových prvkov-geometrických útvarov v tvare štvorca v kombinácii so slovnými prvkami. Zverejnené označenie pozostáva z výrazného slovného prvku „ERFOLG“, pred ktorým sa nachádza rovnako veľký obrazový prvok vo forme červeného štvoruholníka, v ktorom je menší tmavošedý štvoruholník na bielom/transparentnom podklade. Pod slovným prvkom „ERFOLG“ sa nachádzajú ďalšie oveľa menšie slovné prvky „transport & logistic“. Pri staršej ochrannej známke dominuje obrazový prvok červeného štvoruholníka, vo vnútri ktorého je umiestnený tmavomodrý kruh, pod ktorým je drobným písmom uvedený slovný prvok „CONTAINERSHIPS“.

Pri porovnaní označení z vizuálneho hľadiska je zrejmé, že aj zverejnené označenie aj staršia ochranná známka obsahujú veľmi podobný obrazový prvok, ktorý v oboch označeniach predstavuje prvok, ktorý upúta pozornosť spotrebiteľa, keďže vo zverejnenom označení sa nachádza na prvom mieste a je vo veľkosti za ním nasledujúceho slovného prvku a staršiu ochrannú známku v podstate tvorí. Tento obrazový prvok má v oboch označeniach rovnakú kompozíciu tvorenú skoro rovnakou farebnou kombináciou dvoch prvkov, konkrétne ide o červený štvoruholník so zaoblenými rohmi tvorený rovnako hrubými líniami, v ktorom je umiestnený tmavomodrý, resp. tmavošedý prvok v tvare štvoruholníka, resp. kruhu. V tejto súvislosti je dôležité upozorniť na to, že na prvý pohľad tieto dva obrazové prvky pôsobia veľmi podobne takmer zhodne napriek tomu, že pri nich pri pozornejšom skúmaní sú zrejme existujúce rozdiely, ako sú viac zaoblené hrany štvoruholníka v staršej ochrannej známke a použitie kruhu namiesto štvorca. Pri celkovom vnímaní však ide o detaily, ktoré si spotrebiteľia nemusia na prvý pohľad všimnúť, resp. nemusia si ich po dlhšom časovom odstupe pamätať, keďže označenia zvyčajne nevidia a neporovnávajú naraz a musia sa spoľahnúť na nedokonalý obraz, ktorý im ostal v pamäti. V súlade s tvrdením prihlasovateľa je zrejmé, že označenia sa ako celky odlišujú najmä výrazným slovným prvkom „ERFOLG“, ktorý obsahuje zverejnené označenie. Ostatné slovné prvky porovnávaných označení, sú v porovnaní s ich dominantnými prvkami, písané tak malými písmenami, že nemajú takmer žiadny vplyv na vizuálny dojem, ktorým označenia pôsobia. Vzhľadom na uvedené, napriek prítomnosti výrazného odlišného slovného prvku vo zverejnenom označení, je nutné hovoriť o existencii aspoň čiastočnej vizuálnej podobnosti porovnávaných označení vyvolanej pôsobením takmer rovnakého a pozornosť pútajúceho obrazového prvku zverejneného označenia, ktorý v podstate staršiu ochrannú známku tvorí.

Z fonetického hľadiska bude zverejnené označenie interpretované ako „erfolg, transport a logistik“ alebo len ako „erfolg, keďže spotrebiteľia prirodzene označenia skracujú a vyslovujú len najvýraznejšie slovné prvky a navyše slovné prvky „transport a logistik“ sú v porovnaní s dominantným slovným prvkom „erfolg“ písané oveľa menším písmom. Staršia ochranná známka bude vyslovovaná buď ako „containerships“ alebo v anglickom jazyku ako „konteinršips“, avšak napriek všeobecne platnému princípu, že spotrebiteľ sa o označení zmieňuje na základe obsiahnutých slovných prvkov a neopisuje prvky obrazové, je nutné v tomto prípade zobrať do úvahy nezanedbateľnú skutočnosť, že slovné prvky obsiahnuté v staršej ochrannej známke sú tak malé a nevýrazné, že je nutné pripustiť, že ich spotrebiteľ ani nepostrehne, resp. nerozozná a táto známka bude interpretovaná pomocou obrazového prvku, ktorý je jednoduchý, ľahko zapamätateľný a v podstate je ním staršia ochranná známka tvorená. V prípade zverejneného označenia, však uvedený všeobecný princíp platí, keďže jeho dominantný slovný prvok je výrazný, a teda spotrebiteľ nemá potrebu opisovať obrazový prvok. Z fonetického hľadiska teda nemožno hovoriť o podobnosti porovnávaných označení.

Zo **sémantického hľadiska** ide v prípade zverejneného označenia o použitie nemeckého slovného prvku „ERFOLG“, ktoré znamená v preklade úspech, ďalej použitie slovného prvku „transport“, ktorý možno označiť za slovo, ktoré je medzinárodné, tzn., je v podstate rovnaké vo všetkých jazykoch a jeho význam je

všeobecne známy a slovný prvok „logistic“, ktorý v anglickom jazyku znamená „logistika“. Slovný prvok „logistic“ je v malých obmenách rovnako vnímaný vo všetkých jazykoch rovnako, a teda aj v slovenskom jazyku je toto slovo všeobecne používané a známe v slovenskom tvare ako „logistika, logistický“. V preklade zverejnené označenie môže byť vnímané ako „úspešný transport, logistika“. Zároveň je však nutné uviesť, že slovný prvok „ERFOLG“ vo zverejnenom označení, môže byť slovenským spotrebiteľom bez znalosti nemeckého jazyka vnímaný aj ako fantazijný prvok zhodný s obchodným názvom prihlasovateľa. Staršia ochranná známka obsahuje zložený slovný prvok „containerships“, ktorý v preklade z anglického jazyka znamená „nákladné lode“. Spotrebiteľia nehovoriaci anglicky si môžu uvedené slovo vzhľadom na prvú časť tohto slova spájať s významom „kontajner“, alebo ho považovať tiež za fantazijné. Na základe uvedeného však možno uviesť, že obe porovnávané označenia obsahujú slovné prvky viažuce sa k doprave, skladovacím/prenosným kontajnerom, logistike, pričom uvedený význam podporujú aj obrazové prvky, ktoré by mohli byť považované za schematicky znázornený „prepravný kontajner s tovarom“, a teda zo sémantického hľadiska možno hovoriť o vysokej sémantickej podobnosti až zhodne označení.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény

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

V predmetnom prípade príslušnú skupinu verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých služieb prihlásených v triede 35 aj v 39 užšia spotrebiteľská verejnosť, ktorá predmetné služby využíva a venuje ich výberu priemerný až vyšší stupeň pozornosti.

Namietateľ v podaní námietok polemizoval nad tým, že obrazový prvok obidvoch porovnávaných označení sa podobá na dopravnú značku/značky, a teda v súvislosti s dopravou bude pri obidvoch označeniach navodzovať rovnakú súvislosť. S uvedeným tvrdením namietateľa nie je možné súhlasiť, pretože tieto obrazové prvky majú červenú farbu a dopravné značky majúce červenú farbu sú výstražné, zákazové alebo príkazové a v praxi majú tvar buď okrúhly alebo trojuholníkový. Štvorcový tvar majú informatívne dopravné značky a tie sú prevažne modrej alebo zelenej farby. Ak by sa mali spotrebiteľia s týmito obrazovými prvkami stretnúť v doprave, ako to uviedol namietateľ, tak by to boli spotrebiteľia ovládajúci dopravné predpisy a značenie, a preto tieto obrazové prvky by im z uvedeného dôvodu dopravné značky pravdepodobne nepripomínali.

Prihlasovateľ zase uviedol, že porovnávané označenia by boli teoreticky podobné len v prípade, ak by obsahovali len nerozlišujúce prvky. V tomto prípade však staršia ochranná známka obsahuje jednoznačne rozlišujúci prvok, ktorým je práve názov spoločnosti namietateľa „CONTAINERSHIPS“ zasadený do obrazového prvku a vo vzťahu k zverejnenému označeniu uviedol, že jeho dominantným prvkom je slovný prvok „ERFOLG“, ktorý je aj jeho obchodným názvom, čo je podľa prihlasovateľa absolútne rozhodujúce pre ich rozlíšenie.

S uvedeným tvrdením prihlasovateľa možno z časti súhlasiť, pretože porovnávané označenia naozaj obsahujú odlišné slovné prvky, čo sa prejavilo najviac pri porovnaní označení z fonetického hľadiska. Avšak na rozdiel od obchodného názvu, ktorým môže byť aj prvok bežný a neskúma sa pri zápise jeho opisný charakter v súvislosti s predmetom podnikania, zo známkovo-právneho hľadiska takéto prvky priamo sa viažuce k zapísaným alebo prihlasovaným tovarom či službám nemajú rozlišovaciu spôsobilosť a nepredstavujú tak prvky, ktoré by boli podstatné pre spotrebiteľa na trhu pri odlišovaní poskytovateľov

zhodných a podobných tovarov, resp. služieb. V spojitosti s uvedeným je slovný prvok staršej ochrannéj známky „CONTAINERSHIPS“ nutné hodnotiť ako opisný prvok, ktorý je navyše vo vyhotovení staršej ochrannéj známky kvôli zanedbateľnej veľkosti prvkom tak nevýrazným, že sám zaniká a tvorí len nevýraznú časť dominantného a rozlišujúceho obrazového prvku. Staršia ochranná známka má teda ako celok najmä vďaka uvedenému obrazovému prvku priemernú rozlišovaciu spôsobilosť. Nadväzne na tieto skutočnosti sa podstatnou pri posudzovaní existencie pravdepodobnosti zámeny kolíznych označení v tomto prípade stáva tá skutočnosť, že veľmi podobný obrazový prvok sa vo zverejnenom označení nachádza na poprednom mieste. Je síce pravdou, že spotrebiteľ si porovnávané označenia priamo nezamení, najmä vďaka dominantnému odlišnému slovnému prvku zverejneného označenia „ERFOLG“, ktorému nemožno uprieť, napriek jeho významu v preklade s nemčiny – úspech, že pre slovenského spotrebiteľa má určitú mieru rozlišovacej spôsobilosti, avšak uvedené nebráni tomu, aby sa spotrebiteľ domnieval, že v prípade zverejneného označenia ide len o ďalší variant staršej ochrannéj známky s doplnením slovného prvku - obchodného názvu prepojeného subjektu k „logu“ namietateľa. Výrazný obrazový prvok zverejneného označenia je ako už bolo uvedené vysoko podobný s obrazovým prvkom, ktorý v podstate staršiu ochrannú známku tvorí, a tá je teda akoby celá obsiahnutá vo zverejnenom označení. Ako už bolo uvedené rozdielne detaily v obrazových prvkoch si spotrebiteľ nemusí pamätať, najmä ak označenia nevidí a neporovnáva súčasne. Výrazná podobnosť obrazových prvkov môže spotrebiteľa viesť pri orientácii na trhu k presvedčeniu, že ide o označenia, ktoré majú rovnakého majiteľa, resp. že ide o obchodne prepojených majiteľov. Veľmi podobný vizuálny dojem z obrazových prvkov tak môže mať rozhodujúci vplyv pri orientácii na trhu najmä v prípade kolíznych služieb v triede 39, ktoré boli posúdené ako zhodné, s preto aj v prípade vyššej pozornosti spotrebiteľov nie je možné vylúčiť existenciu pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení na základe ich možnej asociácie.

Keďže úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že v danom prípade sú naplnené podmienky v zmysle 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov len pre prihlásené služby v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, 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
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

Škubla & Partneri s. r. o.
Digital Park II, Einsteinova 25
851 01 Bratislava-Petržalka

Hronček & Partners, s. r. o.
Kálov 1
010 01 Žilina 1