



Banská Bystrica 11. 6. 2021

POZ 4-2017/N-59-2021

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa OMV Downstream GmbH (pred zmenou názvu OMV Refining & Marketing GmbH), Trabrennstrasse 6-8, A-1020, Viedeň, Rakúsko, zastúpeného v konaní advokátom JUDr. Michalom Lučivjanským, Belehradská 6, 831 04 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „VIVAGAS“ do registra ochranných známk, prihláseného 04.01.2017 prihlasovateľom CASSOVIA LAND, s. r. o., Pri prachárni 5, 040 11 Košice, Slovenská republika (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 4-2017 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 01.06.2018, 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 vyhovuje a prihláška ochrannej známky „VIVAGAS“, číslo spisu POZ 4-2017, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „VIVAGAS“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 4-2017 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 03.09.2018 podané 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, ktoré smerovali proti všetkým prihláseným službám v triedach 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že je majiteľom troch starších ochranných známk, a to medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 1220575, medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 913496 a obrazovej ochrannej známky EÚ č. 004259792, ktoré sú zapísané aj pre služby v triedach 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podľa namietateľa sú prihlásené služby v triede 35 zverejneného označenia zhodné (týkajúce sa reklamy) alebo podobné so službami zapísanými pre staršie ochranné známky, keďže majú rovnaký účel - poskytovanie maloobchodných služieb spojených s predajom tovarov na čerpacích staniaciach. Navyše, prihlásené služby v triede 37 zverejneného označenia sú k nim komplementárne, určené pre rovnakú širokú verejnosť, a teda sú podobné so službami v triede 35, zapísanými pre staršie ochranné známky.

Namietateľ na základe slovného prvku „VIVA“ tvoriaceho staršie ochranné známky, plne obsiahnutého vo zverejnenom označení „VIVAGAS“ konštatoval vizuálnu podobnosť sporných označení. Zároveň podľa namietateľa slovná časť „GAS“ zverejneného označenia nemá zásadný vplyv na posúdenie vizuálnej podobnosti kolíznych označení, a preto sa môže spotrebiteľ domnievať, že takto označené služby pochádzajú od namietateľa alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

Ďalej namietateľ uviedol, že staršie ochranné známky sú tvorené len slovným prvkom „VIVA“, ktorý je počtom, poradím slabík ako aj výslovnosťou zhodný s počiatočnou časťou zverejneného označenia „VIVAGAS“, a teda sú kolízne označenia z fonetického hľadiska vo vyššej miere podobné.

Namietateľ uviedol, že slovný prvok starších ochranných známk „VIVA“ sa používa vo význame „nech žijú, živio“ je tiež prítomný vo zverejnenom označení „VIVAGAS“.

Namietateľ poukázal aj na dobré meno siete občerstvujúcich staníc označovaných staršími ochrannými známkami a svoje tvrdenie podporil nezávislým prieskumom, uskutočneným v roku 2016 medzi motoristami na území Slovenskej republiky, resp. návštevníkmi čerpacích staníc.

Namietateľ na základe uvedených skutočností dospel k názoru, že na základe zhodného slovného prvku „VIVA“, prítomného v kolíznych označeniach, zhody a podobnosti porovnávaných služieb existuje reálne riziko vzniku pravdepodobnosti zámeny na strane relevantnej verejnosti.

V závere namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia POZ 4-2017 zamietol pre všetky prihlásené služby v triedach 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 25.09.2018 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 03.12.2018 uviedol, že nesúhlasí s tvrdením namietateľa, pretože zverejnené označenie „VIVAGAS“ sa používa len v súvislosti s predajom LPG palív a s nimi súvisiacimi službami, z čoho vyplýva, že kolízne služby sú odlišné a nie zhodné a podobné ako uviedol namietateľ.

Prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie „VIVAGAS“ obsahuje vo vzťahu k starším ochranným známkam okrem zhodného slovného prvku „VIVA“ aj slovný prvok „GAS“, a preto bude zverejnené označenie vplývať na verejnosť ako celok a odkazovať tak na služby spojené s plynovým palivom.

Podľa prihlasovateľa sa zverejnené označenie foneticky nezhoduje so staršími známkami namietateľa a nevyvoláva tak nebezpečenstvo ich zámeny, keďže obsahuje navyše slovnú časť „GAS“, ktorá v starších ochranných známkach absentuje.

Konateľ prihlasovateľa, ktorý bol zároveň štatutárnym orgánom dnes už zaniknutej obchodnej spoločnosti FLAVIA s. r. o., vlastníacej majetkové práva k zaniknutej ochrannej známke „VIVAGAS“, č. 216336 uviedol, že mal k už zaniknutej ochrannej známke práva vyplývajúce z licenčnej zmluvy, a preto sa v súčasnosti snaží o jej obnovu a zachovanie kontinuity používania tohto označenia.

Prihlasovateľ v závere uviedol, že vzhľadom na rozlišovaciú spôsobilosť slovného prvku „GAS“, ako aj na fakt, že namietateľ neprevádzkuje predaj LPG na čerpacích staniciach, nevzniká nebezpečenstvo zámeny sporných označení na strane spotrebiteľa, a preto navrhol, aby úrad námietky proti zápisu zverejneného označenia zamietol.

Úrad listom zo 04.07.2019 oznámil účastníkom predmetného konania, že vzhľadom na to, že námietky proti zápisu zverejnenému označenia „VIVAGAS“, POZ 4-2017, do registra ochranných známk sú založené aj na medzinárodnej slovnej ochrannej známke „VIVA“, č. 1220575, ktorá má neukončené konanie týkajúce sa jej dezignácie pre územie Európskej únie, bude úrad v predmetnom konaní pokračovať až po ukončení tohto konania. Konanie o staršej medzinárodnej ochrannej známke „VIVA“, č. 1220575, bolo ukončené 19.03.2021.

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 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.

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).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky „VIVAGAS“, číslo spisu POZ 4-2017, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 04.01.2017 prihlasovateľom CASSOVIA LAND, s. r. o., Pri prachárni 5, 040 11 Košice, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 01.06.2018 pre služby v triedach 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ OMV Downstream GmbH, Trabrennstrasse 6-8, A-1020, Viedeň, Rakúsko, je majiteľom:

- medzinárodnej slovnej ochrannej známky „VIVA“ č. 1220575 (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“), s účinkami na území EÚ, s právom prednosti od 24.06.2014, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 30, 31, 32, 35, 43, 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- medzinárodnej obrazovej ochrannej známky  č. 913496 (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“), s účinkami na území Slovenskej republiky, s právom prednosti od 01.08.2006, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 004259792 (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka“), s právom prednosti od 27.01.2005, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35, 39, 41, 43, 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

S prihliadnutím na charakter zverejneného označenia „VIVAGAS“, rozsah prihlasovaných služieb (trieda 35, 37) a súčasne s ohľadom na charakter starších ochranných známk a nimi chránených tovarov a služieb (trieda 1, 3, 4, 4, 9, 12, 16, 18, 21, 22, 25, 27 až 39, 41, 43 a 44) a tiež vzhľadom na efektivitu správneho konania, bude úrad v predmetnom rozhodnutí prednostne pokračovať porovnávaním služieb a skúmaním pravdepodobnosti zámeny označení v súvislosti s prvou a druhou staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre služby:

v triede 35 – „maloobchodné služby s propán-butánom na čerpacích staniciach a vo fľašiach, s LPG splyňovacími zariadeniami do motorových vozidiel; reklama; obchodné sprostredkovateľské služby“;

v triede 37 – „*inštalácia LPG splyňovacích zariadení do motorových vozidiel; opravy a údržba LPG splyňovacích zariadení motorových vozidiel*“.

Prvá staršia ochranná známka je okrem iných tovarov a služieb zapísaná aj pre služby:

v triede 35 – „*advertising, in particular organisation and business administration with regard to customer loyalty, incentive or promotional schemes; business management services; business administration; retail services, in particular of a filling station shop, featuring food, beverages, household goods, namely food preparation implements, kitchen knives and cutlery including parts and fittings therefore, feeding aids and pacifiers, lighting and lighting reflectors, food and beverage cooking, heating, cooling and treatment equipment including parts and fittings therefore, igniters, adhesives, animal housing and beds, tableware, cookware and containers, cleansing articles, cosmetic and toilet utensils and bathroom articles, articles for clothing and footwear including parts and fittings therefore, travelling necessities, namely recorded content, navigation, guidance, tracking, targeting and map making devices including parts and fittings therefore, disposable paper products, printed matter, umbrellas and parasols, walking sticks, headgear, clothing and footwear including accessories, sewing articles, magazines, stationery, toys, electrical goods, entertainment media, photo equipment, glasses, drugstore goods, textiles, bags, vehicle parts, vehicle equipment, vehicle accessories, fuels, engine oils, car care goods, flowers, gifts as well as souvenirs, namely jewellery, time instruments, key rings, jewellery boxes and watch boxes including parts and fittings therefore, money holders, hair ornaments, decorative goods, namely statues, figurines, plaques, ornaments, decorations and works of art made of common metal, paper, cardboard, stone, concrete, marble, wood, wood resin, wax, plaster, plastic, mica, rubber, gutta-percha, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, porcelain, ceramic, earthenware, terra-cotta, glass, leather or animal skins or of substitutes for all these materials, or made of or coated with precious or semi-precious metals or stones, or imitations thereof as well as furniture and furnishings, displays, stands and signage, artificial fruit, flowers and vegetables, tobacco, smokers' articles, lottery tickets, event tickets, permits to use roads*” (reklama, najmä organizácia a obchodná administratíva týkajúca sa vernostných zákazníkov, stimulačné alebo propagačné programy; služby v oblasti obchodného riadenia; obchodná administratíva; maloobchodné služby, najmä predaj na čerpacích staniciach s potravinami, nápojmi, domácimi potrebami určenými predovšetkým na prípravu pokrmov, kuchynskými nožmi a príbormi vrátane príslušenstva, pomôckami na kŕmenie a cumlíkmi, osvetlením a svetelnými reflektormi, prístrojmi a zariadeniami na varenie, kúrenie, chladiace alebo inú úpravu potravín a nápojov vrátane ich príslušenstva, so zapaľovačmi, lepidlami, domčekmi a pelechmi pre zvieratá, so stolným riadom, riadom a nádobami, čistiacimi prostriedkami, kozmetickými a toaletnými potrebami a potrebami pre kúpanie, prostriedkami na čistenie odevov a obuvi vrátane ostatného príslušenstva, cestovnými potrebami zvlášť so zariadeniami na zaznamenávanie obsahu, navigácie, vedenie, sledovanie, zameranie a mapovanie vrátane ich príslušenstva, jednorazovým papierovým materiálom, tlačovinou, dáždňikmi a slnečníkmi, vychádzkovými palicami, pokrývkami hlavy, odevom a obuvou vrátane doplnkov, so šijacími potrebami, časopismi, kancelárskymi potrebami, hračkami, elektronikou, zábavnými médiami, fototechnikou, okuliarmi, drogistickým tovarom, textilom, taškami, dielcami pre vozidlá, vybavením vozidiel, doplnkami do vozidiel, **palivom**, motorovými olejmi, autokozmetikou, kvetmi, darčekmi a suvenírmi ako šperky, chronometrické nástroje, krúžky na kľúče, šperkovnice a krabičky na hodinky vrátane príslušenstva, držiaky peňazí, ozdoby do vlasov, ozdobné výrobky, a to sošky, figúrky, plakety, ozdoby, ozdoby a umelecké diela vyrobené z obyčajného kovu, papiera, lepenky, kameňa, betónu, mramoru, dreva, živice z dreva, vosku, sadry, plastu, sludy, gummy, gutaperču, korku, trstiny, trávy, prútia, rohoviny, kostí, slonoviny, veľrybích kostí, škrupín, jantáru, perlete, morskej peny, porcelánu, keramiky, kameniny, terakoty, skla, kože alebo zvieracej kože alebo z náhrad uvedených materiálov alebo vyrobených z drahých kameňov alebo polodrahokamov alebo kameňov vrátane ich napodobenín, ďalej s nábytkom alebo bytovými doplnkami, displejmi, stojanmi a označeniami, umelým ovocím, kvetmi, zeleninou, tabakom, výrobkami určenými pre fajčenie, výhernými lístkami, lístkami na podujatia, oprávneniami na používanie ciest).

Druhá staršia ochranná známka je okrem iných tovarov a služieb zapísaná aj pre služby:

v triede 37 – „*repair, conversion, maintenance and cleaning of motor vehicles, installation of car parts and accessories, rust protection treatment of vehicles, cleaning, polishing, lubricating, greasing, maintaining and repairing of land vehicles and trailers, washing of motor vehicles, mending and repairing of tyres, installation and repair of heaters, washing of laundry, upkeep, cleaning and repair of leather, vehicle services at petrol stations*” (oprava, konverzia, údržba a čistenie motorových vozidiel; inštalácia dielcov

a ostatného príslušenstva do vozidiel; ochrana proti hrdzaveniu vozidiel; čistenie, leštenie, mazanie, natieranie, údržba a opravy pozemných vozidiel a prívesov; umývanie motorových vozidiel; opravy a renovácie pneumatík; inštalácia a opravy ohrievačov; čistenie bielizne; údržba, čistenie a reparácie kože; servis vozidiel na čerpacích stanicích).

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

Zverejnené označenie je prihlásené pre služby „*maloobchodné služby s propán-butánom na čerpacích stanicích a vo fľašiach*“ v triede 35, zamerané na predaj paliva používaného buď samostatne (zvlášť v domácnosti) alebo ako významná časť skvapalneného ropného plynu LPG - pohonná hmota. Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre služby „*maloobchodné služby, najmä predaj na čerpacích stanicích s palivom*“ v triede 35, zamerané na predaj pohonných hmôt určených predovšetkým pre motorové vozidlá. Kolízne služby sa týkajú rovnako predaja palív aj keď rôzneho druhu, ktoré však môžu mať rovnaké distribučné kanály, predajné miesta ako aj okruh spotrebiteľov, a preto sú vysoko podobné.

Prihlásené služby „*maloobchodné služby s LPG splyňovacími zariadeniami do motorových vozidiel*“ v triede 35 zverejneného označenia ponúkajú na predaj tovar meniaci kvapalnú fázu LPG do plynnej fázy, ktorý je súčasťou motorových vozidiel poháňaných plynom. Zapísané tovary „*maloobchodné služby, najmä predaj na čerpacích stanicích, s dielcami, doplnkami do vozidiel, vybavením do vozidiel*“ prvej staršej ochrannej známky ponúkajú vo všeobecnosti na predaj časti, vybavenia motorových vozidiel, medzi ktoré možno zahrnúť aj prihlásené tovary zverejneného označenia. Ide teda o služby zhodné.

Prihlásené služby „*reklama*“ v triede 35 zverejneného označenia sú zhodné so službami „*reklama*“ zapísanými v triede 35 prvej staršej ochrannej známky.

Prihlásené služby v triede 35 „*obchodné sprostredkovateľské služby*“ zverejneného označenia možno subsumovať pod obchodno - podnikateľskú činnosť, zameranú na zefektívnenie fungovania spoločnosti, podobne ako zapísané služby „*služby v oblasti obchodného riadenia*“ prvej staršej ochrannej známky. Účelom kolíznych služieb je rovnako zlepšenie výkonnosti podniku spojeného s dosiahnutím želaného finančného zisku. Kolízne služby môžu mať rovnakého poskytovateľa, vrátane spotrebiteľa, ktorý ich vyhľadáva za rovnakým, resp. podobným účelom, a preto ich možno považovať za podobné.

Zverejnené označenie je ďalej prihlásené pre služby „*inštalácia LPG splyňovacích zariadení do motorových vozidiel*“ v triede 37, ktoré možno zahrnúť pod všeobecnú kategóriu zapísaných služieb „*inštalácia dielcov a ostatného príslušenstva do vozidiel*“ v triede 37 druhej staršej ochrannej známky. Porovnávané služby sú zhodné.

Zverejnené označenie je v triede 37 prihlásené pre služby „*opravy a údržba LPG splyňovacích zariadení motorových vozidiel*“, ktoré taktiež možno zahrnúť pod všeobecnú kategóriu zapísaných služieb „*oprava, údržba motorových vozidiel*“ druhej staršej ochrannej známky, a preto sú kolízne služby zhodné.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 4-2017)

VIVAGAS


Prvá staršia ochranná známka (MOZ č. 1220575)

VIVA

Druhá staršia ochranná známka (MOZ č. 913496)



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.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie slovného označenia „VIVAGAS“ s prvou slovnou staršou slovnou ochrannou známkou „VIVA“ a s druhou obrazovou staršou ochrannou známkou  .

Zverejnené označenie je tvorené slovným prvkom „VIVAGAS“, napísaným veľkými tlačenými písmenami štandardného typu.

Prvá staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „VIVA“, napísaným veľkými tlačenými písmenami štandardného typu.

Druhá staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „VIVA“, napísaným veľkými bielymi tlačenými písmenami, umiestneným na pozadí elipsy červenej farby uloženej na bielom obdĺžnikovom podklade.

Obe staršie ochranné známky obsahujú zhodný slovný prvok „VIVA“, pričom je nutné uviesť, že grafické spracovanie druhej staršej známky je veľmi jednoduché a červená elipsa na bielom pozadí dáva vyniknúť práve slovnému prvku „VIVA“, ktorý je plne vyjadrený v počiatočnej časti slovného prvku zverejneného označenia, ktorú prirodzene spotrebiteľ vníma pozornejšie a rozozná ju v slovnom prvku „VIVAGAS“. Vzhľadom na uvedené je možné konštatovať, že porovnávané označenia sú podobné, v prípade prvej staršej ochrannej známky možno dokonca hovoriť o podobnosti vo vyššej miere.

Z fonetického hľadiska bude zverejnené označenie zvukovo realizované tromi slabikami „vi-va-gas“, staršie ochranné známky dvomi slabikami „vi-va“. Pri zvukovej reprodukcii zverejneného označenia budú plne a jasne vyjadrené na jeho začiatku obe staršie ochranné známky „VIVA“. Spotrebiteľ pritom vníma prvú časť označenia intenzívnejšie, a preto zhodnú slovnú časť „VIVA“ zverejneného označenia určite postrehne a zapamätá si. Z fonetického hľadiska tak možno považovať porovnávané označenia za podobné vo vyššej miere.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou spotrebiteľskou 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 označených tovarov.

Zverejnené označenie „VIVAGAS“ možno z významového hľadiska rozdeliť na dve plnovýznamové slová, a to „VIVA“, odvodeného od „vivať“, vo význame „živio, nech žije“ a „GAS“ vo význame „plyn“, ktoré spolu vyjadrujú „vzdávajú hold, oslavu plynu“. Aj keď ide o cudzie slová, ktoré nie sú súčasťou slovenskej bežnej slovnej zásoby, sú to pojmy všeobecne známe a bežný spotrebiteľ rozumie ich významu. Keďže spotrebiteľ má tendenciu zložené slová, pokiaľ jednotlivé časti dávajú zmysel rozdeľovať, je pravdepodobné, že bude aj slovný prvok zverejneného označenia „VIVAGAS“ rozdeľovať na časti - „viva“, plne vyjadreného v oboch starších ochranných známkach a „gas“, ktoré je vo vzťahu k prihláseným službám opisné, a preto možno konštatovať, že porovnávané označenia sú zo sémantického hľadiska tiež podobné vzhľadom na slovný prvok, resp. slovnú časť „viva“.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámieny

Pravdepodobnosť zámieny 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 zámieny 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 35 a 37 laická ale aj odborná spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné služby určené. Kolízne služby nepredstavujú služby dennej potreby, a preto pri ich výbere môže stupeň pozornosti spotrebiteľa variovať od priemerného po vyšší.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámény porovnávaných označení možno konštatovať, že porovnaním zverejneného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou bola zistená vizuálna podobnosť označení, resp. vyššia miera podobnosti. Z fonetického hľadiska bola porovnaním označení zistená vyššia miera podobnosti a zo sémantického hľadiska boli porovnávané označenia posúdené ako podobné.

Slovný prvok „VIVA“, tvoriaci obe staršie ochranné známky, je zároveň ako dištingtívny prvok plne vyjadrený v úvodnej časti slovného prvku „VIVAGAS“ zverejneného označenia, ktorý bude jednak prirodzene prednostne spotrebiteľom vnímaný, a navyše, vzhľadom na opisnosť ďalšej slovnej časti „GAS“ vo vzťahu k označovaným službám týkajúcich sa plynu LPG, aj používaný spotrebiteľom ako určujúci pri jeho orientácii na trhu. Z uvedeného tak vyplýva, že pravdepodobnosť zámény zverejneného označenia s prvou aj druhou staršou ochrannou známkou je zo strany spotrebiteľa na trhu vo vzťahu k zhodným a podobným službám reálna, a to najmä pri zohľadnení existencie pravdepodobnosti asociácie zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami, založenej na zhodnom slovnom prvku, resp. slovnej časti „VIVA“, ktorý vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti môže viesť k mylnej predstave o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

V závere je pre úplnosť možné uviesť, že predchádzajúce právo prihlasovateľa ako spoločníka/konateľa obchodnej spoločnosti FLAVIA, s. r. o. (vymazaná z Obchodného registra SR ku dňu 07.09.2016) na používanie ochrannej známky „VIVAGAS“, č. 216336, s právom prednosti od 6.2.2006, ktorej platnosť na území Slovenskej republiky však ku dňu 11.01.2017 skončila, nebolo možné nijako zohľadniť a považovať za relevantný argument v predmetnom konaní, v ktorom sa posudzovala existencia pravdepodobnosti zámény zverejneného označenia vzhľadom na voči nemu starším ochranným známkam namietateľa.

Úrad na základe posúdenia predmetných námietok vo vzťahu k prvej a druhej staršej ochrannej známke zistil, že podmienky v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sú naplnené pre všetky prihlásené služby v triedach 35 a 37 zverejneného označenia, a preto nebolo potrebné posudzovať ich splnenie aj voči tretej staršej ochrannej známke, ktorú si namietateľ tiež uplatnil, keďže by to nemalo vplyv na konečný výsledok rozhodnutia.

Vzhľadom na všetky 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
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

JUDr. Michal Lučivianský, advokát
Belehradská 6
821 04 Bratislava

CASSOVIA LAND, s.r.o.
Pri prachárni 5
040 11 Košice