

*Banská Bystrica 4. 5. 2022
POZ 545-2021/N-31-2022*

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa TB Digital Services GmbH, Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, 80807 Mníchov, Nemecko, zastúpeného v konaní advokátskou kanceláriou spoločnosťou WISE3, s. r. o., Kalinčiakova 33A, 831 04 Bratislava-Nové Mesto (ďalej „namietateľ“) proti zápisu slovného označenia „RIO“ do registra ochranných známk, prihláseného 26.2.2021 prihlasovateľom Medusa Group Holding Ltd, 103, Archbishop Street, Valletta, Malta (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 545-2021 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 14.4.2021, 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 slovej ochrannej známky „RIO“, číslo spisu POZ 545-2021, sa zamietá pre služby „obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce“ v triede 35 a pre služby „výchova; vzdelávanie“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre služby „reklama“ v triede 35, pre služby „zábava; športová a kultúrna činnosť“ v triede 41 a pre služby „stravovacie služby; prechodné ubytovanie“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „RIO“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 545-2021 (ďalej aj zverejnené označenie) boli 13.7.2021 podané námietky týkajúce sa všetkých služieb prihlásených v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 1. a 2. v súlade s ustanovením § 30 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach).

Namietateľ v podaní námietok uviedol, že je majiteľom staršej slovej ochrannej známky EÚ „RIO“ č. 015667546 s právom prednosti od 19.7.2016 zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ v podaní námietok poukázal na to, že zverejnené označenie aj staršia ochranná známka používajú totožné označenie „RIO“, a preto je naplnený znak objektívnej zhodnosti označení ako prvej prekážky, pre ktorú je nutné prihlášku zverejneného označenia zamietnuť.

Namietateľ tiež poukázal na to, že zverejnené označenie aj staršia ochranná známka pokrývajú z veľkej časti zhodné tovary a služby, pretože sú rovnako obsiahnuté v porovnávaných zoznamoch, sú pomenované synonymami a jeden zoznam používa na obsiahnutie tovarov a služieb generické pojmy, pričom druhý porovnávaný zoznam označuje konkrétne termíny patriace pod všeobecný pojem uvedený v prvom zozname.

Následne sa namietateľ venoval konkrétnemu porovnaniu služieb v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Na základe porovnania námietkami napadnutých služieb namietateľ skonštatoval, že je naplnený aj znak objektívnej zhodnosti tovarov a služieb ako druhej prekážky, pre ktorú je potrebné zverejnené označenie zamietnuť.

Namietateľ súčasne poukázal na to, že v prípade niektorých služieb prihlasovaných pre zverejnené označenie a zapísaných pre staršiu ochrannú známku existuje ich vysoká miera podobnosti, v dôsledku ktorej existuje pravdepodobnosť zámenny označení na strane verejnosti.

V závere podania námietok namietateľ uviedol, že pokiaľ úrad rozhodne o opodstatnenosti podaných námietok a prihlášku zverejneného označenia zamietne navrhuje, aby mu úrad priznal nárok na úplnú náhradu trov konania, pretože tie vznikli v dôsledku konania zavineného prihlasovateľom. Hoci trovy, ktoré vzniknú účastníkovi konania primárne znáša samotný účastník, zákon umožňuje, aby správny orgán nariadil inému účastníkovi konania nahradiť trovy konania ostatným účastníkom konania, ktoré vznikli jeho zavinením. Využitie tohto postupu prichádza podľa namietateľa do úvahy, ak v dôsledku konania, resp. nekonania osôb došlo k zvýšeniu nákladov na správne konanie, ku ktorému by bez ich zavinenia (hoc aj nedbalostného) nedošlo. V predmetnej veci je podľa namietateľa možné konštatovať, že k vzniku trov došlo výhradne z dôvodov na strane prihlasovateľa, ktorý podal prihlášku napriek jej zjavnému rozporu s ustanovením § 7 zákona o ochranných známkach. Namietateľ uviedol, že prihlasovateľa na túto skutočnosť písomne upozornil, a to listom svojho právneho zástupcu z 19.5.2021, v ktorom ho upozornil na zhodnosť, resp. podstatnú podobnosť zverejneného označenia a staršej ochrannej známky a vyzval ho na stiahnutie prihlášky. Podľa namietateľa prihlasovateľ na túto výzvu nereagoval, a teda znemožnil zmiernu urovnávanie sporu. Namietateľ preto nemal inú možnosť a v záujme ochrany existujúcich práv k staršej ochrannej známke musel podať námietky. Namietateľ tiež uviedol, že výšku náhrady trov bude špecifikovať pred skončením námietkového konania a žiadal náhradu trov v rozsahu 100%.

Na základe uvedeného namietateľ navrhol úradu, aby zamietol všetky služby prihlásené v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 10.8.2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ sa k námietkam v stanovnej lehote do 17.10.2021 nevyjadril.

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.

Podľa § 7 písm. a) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak

1. je označenie zhodné so staršou ochrannou známkou a je prihlásené pre zhodné tovary alebo služby alebo
2. 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 slovného zverejneného označenia „RIO“, číslo spisu POZ 545-2021, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 26.2.2021 prihlasovateľom Medusa Group Holding Ltd, 103, Archbishop

Street, Valletta, Malta a zverejnená vo Vestníku úradu 14.4.2021 pre služby v triedach 35, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ TB Digital Services GmbH, Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, 80807 Mníchov, Nemecko je majiteľom slovnej ochrannnej známky EÚ č. 015667546 „RIO“ s právom prednosti od 19.7.2016, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41 a 42 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 nasledujúcich služieb:

v triede 35 – „*reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce*“,

v triede 41 – „*výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce tovary a služby:

v triede 9 - „*radio and communications apparatus, telecommunications apparatus and apparatus for navigation, position-finding and locating; transmitters; transceivers; receivers; antennas; sensor; control and checking (supervision) apparatus; data processing apparatus; communications apparatus, in particular telecommunications networks and installations, computer terminals, all afore-mentioned goods exclusively used for the management of vehicle fleets, for vehicle navigation, orientation and locating; apparatus for online calculation of road itineraries and providing road information; computer database servers providing access to information for on-line calculation of road itineraries and road information; computer programs for the management of vehicle fleets, for vehicle navigation, orientation and locating, and for the online calculation of journey routes and for providing traffic information; parts of all the aforesaid goods and/or apparatus composed of these goods and/or parts thereof*“ (rozhlasové prístroje a spravodajské prístroje, telekomunikačné prístroje, ako aj navigačné prístroje, prístroje na stanovenie polohy a prístroje na upevnenie polohy; vysielačky; vysielače s prijímačom (transceivery); prijímače; antény; senzory; riadiace a kontrolné prístroje; zariadenia na spracovanie údajov; komunikačné prístroje, predovšetkým telekomunikačné siete a zariadenia, počítačové terminály, ktoré všetky sa používajú na správu automobilového parku, na navigáciu, orientáciu a lokalizáciu vozidiel; zariadenia umožňujúce predovšetkým on-line vypočítavanie cestovných plánov a poskytovanie dopravných informácií; centrálné databázové servery umožňujúce prístup k informáciám na on-line vypočítavanie cestovných plánov a k dopravným informáciám; počítačové programy na správu automobilového parku, na navigáciu, orientáciu a lokalizáciu vozidiel a na on-line prepočítanie cestovných plánov a na poskytovanie dopravných informácií; súčasti pre všetky hore uvedené druhy tovaru a/alebo prístroje zostavené z týchto tovarov a/alebo ich častí),

v triede 35 - „*transcription of communications, retailing and mail order trading, and in particular online trading via radio, television and the internet, relating to all computer systems and/or electronic systems and/or software for the management of vehicle fleets or other mobile technology for the management of vehicle fleets, computer systems and/or electronic systems, and software for use in connection with satellite navigation systems and in particular with systems for geolocalisation via satellite, navigation apparatus for vehicles, computer apparatus and/or electronic apparatus for navigation, orientation, locating and position determination, in particular by means of geolocalisation by satellite, software and software packages, and in particular software and software packages for the management of information for the fields of transport and traffic, vehicles, components therefor and accessories therefor; compilation and maintenance of data in computer databases in connection with the arranging and providing of vehicles; compiling data in databases for the purposes of fleet management of motor vehicles; drawing up of invoices for the supply of fuel and consumables for vehicles and/or for vehicle fleets; drawing up of invoices for the replacement of cars in the form of rental; business management of transportation fleets*“ (prepis komunikácie, maloobchodných služieb a služieb zásielkového obchodu a predovšetkým on-line obchodovanie prostredníctvom rozhlasu, televízie a internetu, týkajúce sa všetkých počítačových systémov a/alebo elektronických systémov a/alebo počítačového softvéru na správu automobilového parku alebo inej prenosnej techniky na správu automobilového parku, počítačové systémy a/alebo elektronické systémy, ako aj počítačový softvér na použitie v súvislosti so satelitnými

navigačnými systémami a predovšetkým so systémami na geolokalizáciu cez satelit, navigačné prístroje pre vozidlá, počítačové prístroje a/alebo elektronické navigačné prístroje, prístroje na stanovenie polohy a prístroje na upevnenie polohy a určenie polohy a predovšetkým prostredníctvom geolokalizácie cez satelit, počítačový softvér a počítačové programové balíky a predovšetkým počítačový softvér a počítačové programové balíky na správu informácií pre oblasti prepravy, dopravy, vozidiel, ich súčastí a ich doplnkov; zhromažďovanie a údržba údajov v počítačových databázach v súvislosti so sprostredkovaním a poskytovaním vozidiel; zhromažďovanie údajov v databázach za účelom správy jazdného parku motorových vozidiel; vypracovanie faktúr na dodávku paliva a pomocného materiálu pre vozidlá a/alebo vozové parky; vypracovanie faktúr pre náhradné vozidlá vo forme prenájmu; obchodný manažment parku dopravných prostriedkov),

v triede 36 - *„automobile lease-purchase financing excluding passenger cars; insurance brokerage“* (financovanie nákupu automobilov na lízing okrem osobných vozidiel; sprostredkovanie poistenia),

v triede 37 - *„maintenance, repair and servicing of commercial vehicles, including the replacement of all parts and accessories required to maintain operability“* (údržba, opravy a servis komerčných vozidiel vrátane výmeny všetkých dielov a príslušenstva za účelom udržiavania prevádzkového stavu),

v triede 38 - *„internet services, namely providing access to data and information on the Internet in relation to the construction, administration and maintenance of platforms for vehicle fleet organisation, vehicle fleet administration and vehicle fleet management; organisation and management of telecommunications networks and multimedia networks, namely for vehicle fleet management and fleet management, namely providing of telecommunications connections to a global computer network; logistics in the field of vehicle fleet management“* (internetové služby, a najmä poskytovanie prístupu k údajom a informáciám na internete vo vzťahu k tvorbe, správe a údržbe platforiem pre organizáciu jazdného parku, správu jazdného parku a manažment vozového parku, organizácia a manažment telekomunikačných sietí a multimediálnych sietí, predovšetkým pre manažment vozového parku a flotily, najmä poskytovanie telekomunikačného spojenia k celosvetovej počítačovej sieti; logistické služby v oblasti manažmentu vozového parku),

v triede 39 - *„transport vehicle fleet services for motor vehicles and lorries; navigation (control), and in particular navigation of vehicle fleets; arranging of contracts for the supply of fuel and consumables for vehicles and/or vehicle fleets; arranging of contracts for replacement vehicles through rental; rental of replacement cars“* (preprava so zameraním na vozový park a nákladné automobily; navigačné služby (ovládanie) a predovšetkým navigácia automobilového parku; sprostredkovanie zmlúv na dodávku paliva a pomocného materiálu pre vozidlá a/alebo vozové parky; sprostredkovanie zmlúv pre náhradné vozidlá prostredníctvom prenájmu; prenájom náhradných vozidiel),

v triede 41 - *„providing of training and further training, and training and training courses for drivers, in particular drivers of utility vehicles, lorries, buses; instruction and training in connection with fuel-saving and/or environmentally friendly driving styles for motorised land vehicles; publication of printed matter in connection with vehicle fleets“* (vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie, ako aj tréning a školenie vodičov motorových vozidiel, najmä vodičov úžitkových vozidiel, nákladných automobilov, autobusov; vzdelávanie a zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení v oblasti spôsobov vedenia pozemných motorových vozidiel, ktoré sú úsporné, pokiaľ ide o spotrebu paliva, a/alebo šetria životné prostredie; vydávanie tlačovín v súvislosti s parkom motorových vozidiel),

v triede 42 - *„monitoring and analysis of fuel consumption; fuel storage control and analysis for fuel dispensing installations of others; consultancy in connection with the technical repair and maintenance of vehicles; planning and consultancy in connection with vehicle fleets and technical monitoring of vehicle fleets; creation of technical vehicle fleet analysis; technical consultancy and technical project management in the field of vehicle fleet management; installation and maintenance of software for toll logging and toll billing apparatus“* (kontrola a analýza spotreby palív; riadenie a analýza zásoby palív zariadení palív tretích subjektov; poradenstvo v kombinácii s technickými opravami a údržbou vozidiel; plánovanie a poradenstvo v oblasti automobilového parku a technické monitorovanie automobilového parku; tvorba technických analýz vozového parku; technické poradenstvo a technický projektový manažment v oblasti manažmentu vozového parku; inštalácia a údržba softvéru pre zariadenia na záznam a zúčtovanie mýta).

V triede 35 je prihlasovaná služba „*reklama*“. Ide o službu, ktorá znamená propagáciu (publikovanie, podporu, komunikáciu) produktov, informácií alebo názorov o ponúkanom výrobku alebo službe, prípadne organizáciu, so zameraním na potenciálny trh. Namietateľ uviedol, že podľa neho je služba „*prepis komunikácie*“ zapísaná pre staršiu ochrannú známku v triede 35 inherentnou súčasťou reklamnej činnosti, a preto je táto služba s prihlasovanou službou „*reklama*“ zhodná.

S uvedeným tvrdením namietateľa nie je možné súhlasiť, pretože služba „*transcription of communications*“ (v preklade „*prepis komunikácie*“ alebo „*prepis správ*“) patrí medzi kancelárske práce, tzn. ide o obyčajné prepisovanie nejakej komunikácie, pričom reklamná činnosť je zložitejšou službou, ktorá predpokladá návrhy, tvorbu, realizáciu a aj distribúciu materiálov, a teda v žiadnom prípade nemožno tvrdiť, že ide o zhodné a ani podobné služby, ako ani to, že by tieto služby patrili pod služby „*reklama*“. Prihlásené služby „*reklama*“ sú definované všeobecne, nie sú zamerané na konkrétny typ výrobkov, resp. tovarov, ktoré by boli podobné, či súvisiace s tovarmi alebo službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku, a teda nie je možné vyvodit' medzi nimi žiadnu súvislosť na základe určenia či použitia, pretože priorityne majú odlišnú povahu, účel, spôsob poskytovania, nekonkurujú si a nie sú navzájom doplnkové, tiež sú obvykle poskytované odlišnými subjektmi.

Prihlásené služby v triede 35 „*kancelárske práce*“ ako všeobecne definovaná skupina služieb zahŕňa konkrétne služby „*zhromažďovanie údajov v databázach za účelom správy jazdného parku motorových vozidiel*“ zapísané pre staršiu ochrannú známku v triede 35, a teda ide o služby zhodné.

Čo sa týka ďalších prihlásených služieb v triede 35 „*obchodný manažment; obchodná administratíva*“ tieto možno považovať za zhodné so zapísanými službami pre staršiu ochrannú známku v triede 35 „*zhromažďovanie údajov v databázach za účelom manažmentu jazdného parku motorových vozidiel; obchodný manažment parku dopravných prostriedkov*“, pretože v prípade prihlásených služieb ide o služby, ktoré sú všeobecnými službami zahŕňajúcimi aj konkrétne služby zapísané pre staršiu ochrannú známku.

Bez nutnosti podrobnej analýzy možno konštatovať, že prihlasované služby v triede 41 „*výchova; vzdelávanie*“ sú zhodné so službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 41 „*vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie*“.

Čo sa týka ďalších ostatných služieb v triede 41 „*zábava; športová a kultúrna činnosť*“, tieto služby nemožno označiť za rovnaké, podobné a ani súvisiace so žiadnymi tovarmi a ani službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku vzhľadom na to, že medzi týmito zapísanými tovarmi alebo službami nie sú také tovary alebo služby, ktoré by mali so službami „*zábava; športová a kultúrna činnosť*“ akýkoľvek súvis, pretože majú odlišnú povahu a účel.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 545-2021) Staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 015667546)

RIO

RIO

Zverejnené označenie a staršia ochranná známka sú slovné označenia, pozostávajúce z troch rovnakých písmen veľkej abecedy bežnej kurzívy „RIO“ umiestnených na rovnakých pozíciách, a teda ide o zhodné označenia.

Celkové zhodnotenie

Z porovnania označení vyplynulo, že zverejnené označenie a staršia ochranná známka sú zhodné. Zároveň bolo zistené, že časť námietkami dotknutých služieb zverejneného označenia je zhodná so službami, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka. Zákonné podmienky uplatneného ustanovenia § 7 písm. a) bod 1. zákona o ochranných známkach sú teda naplnené v súvislosti s námietkami dotknutými službami „*obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce*“ v triede 35 a námietkami dotknutými službami „*výchova; vzdelávanie*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ostatné námietkami dotknuté služby „reklama“ v triede 35 a „zábava; športová a kultúrna činnosť“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb boli vyhodnotené ako nepodobné, čím nie je splnená jedna z kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 1. zákona o ochranných známkach.

Z rovnakých dôvodov je nutné konštatovať aj nesplnenie jednej z kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Namietateľ v podanom návrhu navrhol, aby mu úrad v prípade vyhovenia námietkam priznal nárok na úplnú náhradu trov konania, nakoľko tieto trovy mali vzniknúť v dôsledku zavineného konania prihlasovateľa. Namietateľ pri uplatnení tohto nároku poukázal na ustanovenie § 31 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a zavinenie prihlasovateľa videl v tom, že si prihlasovateľ podal prihlášku zverejneného označenia v zjavnom rozpore s § 7 zákona o ochranných známkach a prihlášku nestiahol ani po upozornení namietateľa na existenciu zhodnej, resp. podstatne podobnej staršej ochrannej známky.

K predmetnému návrhu namietateľa je potrebné v prvom rade uviesť, že ustanovenie § 31 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v prvom odseku zakotvuje zásadu, že trovy správneho konania si znáša každý z účastníkov, rovnako ako správny orgán, či zúčastnená osoba, sám. Odsek 2 predmetného ustanovenia predstavuje výnimku z citovanej zásady. V zmysle tejto výnimky má správny orgán možnosť (nie povinnosť) uložiť účastníkom konania (alebo aj iným tam vymedzeným osobám), aby nahradili trovy, ktoré vznikli ostatným účastníkom konania (alebo správne orgánu), avšak len v tom prípade, že tieto trovy vznikli ich zavinením. Predmetné ustanovenie sa teda aplikuje len v prípade, že v dôsledku zavineného správania účastníka konania vznikli „extra“ výdavky súvisiace so správnym konaním buď správne orgánu alebo účastníkovi konania, ktoré by pri „riadnom“ priebehu správneho konania nevznikli (Správny poriadok Komentár, Soňa Košičiarová, máj 2004, ISBN 80-89122-14-0, s.130).

Namietateľ vidí zavinené správanie prihlasovateľa v tom, že si podal prihlášku ochrannej známky a túto prihlášku nezobral späť ani po tom, čo ho namietateľ upozornil na existenciu zhodnej resp. podobnej staršej ochrannej známky. Namietateľom označené správanie prihlasovateľa však nie je možné považovať za konanie, v dôsledku ktorého by vznikli extra výdavky súvisiace so správnym konaním, ani zvýšené výdavky namietateľa. Podanie prihlášky ochrannej známky s cieľom získať pre prihlásené označenie ochranu patrí k základným právam prihlasovateľa ako možného nositeľa priemyselného práva. Prihlasovateľ má okrem práva podať prihlášku následne právo, aby bolo jeho prihlásené označenie preskúmané v správnom konaní (vo všeobecnosti zahájenom či už ex offio alebo na návrh tretej osoby) s cieľom zistiť, či tomuto označeniu možno priznať ochranu prostredníctvom ochrannej známky. Vzhľadom na povahu predmetných práv nie je dôvodné, aby sa ich uplatnenie v správnom konaní považovalo za „zavinené“ konanie účastníka správneho konania, ktoré vyvoláva v správnom konaní zvýšené náklady pre správny orgán či ostatných účastníkov konania. Rovnako nemožno uznať argumentáciu namietateľa, že mu zvýšené trovy konania vznikli preto, lebo prihlasovateľ na základe jeho upozornenia nestiahol podanú prihlášku. Namietateľ nemá vo vzťahu k prihlasovateľovi v konaní o prihláške ochrannej známky nadradené postavenie, a teda nemá právo ukladať prihlasovateľovi povinnosti, nesplnenie ktorých by malo mať za následok sankčný postih vo forme priznania náhrady trov konania namietateľa (najmä keď namietateľovo tvrdenie o rozpore prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou je predmetom skúmania správneho orgánu v konaní o námietkach a jedine úrad ako správny orgán je oprávnený urobiť o tejto veci záver, teda rozhodnúť o oprávnenosti podaných námietok).

Úrad preto nepovažuje návrh namietateľa na priznanie nároku na náhradu trov konania voči prihlasovateľovi za dôvodný, a preto návrhu nevyhovuje.

Vzhľadom na výsledok posúdenia naplnenia podmienok obidvoch uplatnených námietkových dôvodov podľa § 7 písm. a) bod 1. a § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov 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

Doručiť:

WISE3 s. r. o., Kalinčiakova 14083/33A, 831 04 Bratislava-Nové Mesto
Medusa Restaurants, s.r.o., Einsteinova /23, 851 01 Bratislava