



Banská Bystrica 22. októbra 2014  
POZ 1898-2010 II/143-2014

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 6. septembra 2013 prihlasovateľom MPI CONSULTING, s. r. o., Konopná 52 (pred zmenou sídla: Medená 25), 821 05 Bratislava, v konaní zastúpeným advokátom JUDr. Petrom Zelenayom, Advokátska kancelária Zelenay & Spol., Ul. 29. augusta 19, 811 09 Bratislava (ďalej len „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1898-2010/N-134-2013 z 1. augusta 2013 o vyhovení námietkam proti zápisu označenia „mpi consulting“, č. spisu POZ 1898-2010, do registra ochranných známk, podaným namietateľom Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, Spolková republika Nemecko, v konaní zastúpeným advokátkou JUDr. Evou Bušovou, Tobručká 6, 811 02 Bratislava (ďalej len „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky, na návrh ustanovenej odbornej komisie takto rozhodol:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 1898-2010/N-134-2013 z 1. augusta 2013 sa potvrdzuje.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 1898-2010/N-134-2013 z 1. augusta 2013 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) vyhovené námietkam proti zápisu kombinovaného označenia „mpi consulting“, č. spisu POZ 1898-2010 (ďalej len „prihlásené označenie“), do registra ochranných známk a predmetná prihláška ochrannej známky bola v celom rozsahu zamietnutá. Namietateľ si uplatnil námietky v zmysle § 7 písm. a) a b) zákona o ochranných známkach. Ich podanie odôvodnil existenciou obrazovej ochrannej známky č. 231887 (ďalej len „prvá staršia ochranná známka“) a obrazovej ochrannej známky Spoločenstva č. 212787 (ďalej len „druhá staršia ochranná známka“ alebo prvá a druhá staršia ochranná známka spolu ako „staršie ochranné známky“). Ochrana staršími ochrannými známkami spočíva výlučne vo farbe ako takej, ktorá tiež býva označovaná ako „magenta“ alebo „telemagenta“. Namietateľ konštatoval existenciu pravdepodobnosti zámény prihláseného označenia s jeho staršími ochrannými známkami na strane verejnosti. Zároveň tvrdil, že staršie ochranné známky majú na území Slovenskej republiky a Európskej únie dobré meno a použitie prihláseného označenia na tovaroch a službách, pre ktoré je nárokované, by bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena týchto ochranných známk, alebo by bolo na ujmu ich rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrému menu.

Dôvodom napadnutého rozhodnutia bolo konštatovanie naplnenia všetkých podmienok námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach pre všetky tovary a služby prihláseného označenia.

Konkrétne prvostupňový orgán na základe posúdenia dôkazových materiálov jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach konštatoval, že namietateľ preukázal, že jeho staršie ochranné známky majú u širokej spotrebiteľskej verejnosti na území Slovenskej republiky aj Európskeho spoločenstva dobré meno.

Ďalej uviedol, že prihlásené označenie a staršie ochranné známky sú pre priemerného spotrebiteľa podobné, pričom ich podobnosť spočíva v použití vysoko podobného, z pohľadu priemerného spotrebiteľa až zhodného, farebného odtieňa v prihlásenom označení s farebným odtieňom, ktorý je, ako taký, chránený staršími ochrannými známkami. Vo vzťahu k poslednej podmienke uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, tzn. ťažení alebo ujme na rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrom mene starších ochranných známk, prvostupňový orgán konštatoval, že nevyhnutným predpokladom jej naplnenia je, aby vznikali asociácie medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami vo vedomí relevantnej verejnosti. Doplnil, že tovary a služby prihláseného označenia a služby starších ochranných známk spadajú do rovnakého alebo tzv. susediaceho segmentu trhu, keďže ide o tovary a služby súvisiace s informačnými a komunikačnými technológiami. Okrem toho, okruh spotrebiteľov – zákazníkov tovarov a služieb prihláseného označenia zahŕňa spotrebiteľov, ktorí poznajú staršie ochranné známky. Vzhľadom na uvedené skutočnosti je podľa prvostupňového orgánu vznik asociácie medzi prihláseným označením, v ktorom sa nachádza farebný odtieň vysoko podobný, resp. z pohľadu spotrebiteľa takmer zhodný s farebným odtieňom chráneným staršími ochrannými známkami, a týmito staršími ochrannými známkami s dobrým menom vysoko pravdepodobný. Pravdepodobnosti ich asociácie pritom nedokáže zabrániť ani prítomnosť ostatných prvkov prihláseného označenia, ktoré majú buď nízku rozlišovaciu spôsobilosť, resp. ich farebné a tvarové vyhotovenie spôsob používania farby chránenej staršími ochrannými známkami skôr pripomína.

Prvostupňový orgán poukázal na to, že v prípade posudzovaného námietkového dôvodu sa nevyžaduje priamo pravdepodobnosť zámery označení, ale postačuje, aby prihlásené označenie bolo schopné vyvolať v mysli spotrebiteľov predstavu starších ochranných známk, čo považoval za splnené. V prípade používania prihláseného označenia by tak prihlasovateľ mohol ťažiť z príťažlivosti, t. j. rozlišovacej spôsobilosti, ale aj dobrého mena veľmi známych starších ochranných známk namietateľa. Zároveň by mohlo dôjsť k ujme na rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk tým, že by sa oslabovala ich jedinečnosť a staršie ochranné známky by tak mohli stratiť schopnosť vyvolávať u verejnosti okamžitú asociáciu so službami namietateľa, pretože by si verejnosť prestala spájať tieto ochranné známky výlučne s jeho službami a začala by si ich spájať s tovarmi alebo službami pochádzajúcimi z rôznych zdrojov.

Posúdením, či došlo k naplneniu podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, sa už prvostupňový orgán nezaoberal, pretože tieto zistenia by nemali vplyv na konečné rozhodnutie.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad.

V jeho odôvodnení uviedol, že z prvostupňového rozhodnutia vyplýva, že farba (farebný odtieň), ktorá je použitá v prihlásenom označení, a tá, ktorá je predmetom starších ochranných známk, nie je totožná. Prvostupňový orgán svojím prístupom (v protiklade k rozhodnutiu o registrácii prvej staršej ochrannej známky) priznal namietateľovi ochranu aj v rozsahu iných farieb ako farby „telemagenta“, ktorá je jediným prvkom starších ochranných známk. Namietateľ totiž podľa prihlasovateľa ešte v rámci konania o prihláške prvej staršej ochrannej známky preukázal, že farba „telemagenta“ je tak jedinečná, že aj z pohľadu priemerného spotrebiteľa je za každých okolností odlišiteľná od iných odtieňov farebného spektra a je spájaná priamo a výlučne s produktmi namietateľa. Úrad tak na jednej strane na základe vyjadrenia a dôkazových materiálov namietateľa uznal dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť farby „telemagenta“ jej zápisom do registra ochranných známk a na strane druhej starším ochranným známkam poskytol ochranu v rozsahu podobnosti a asociácie u bežného spotrebiteľa, ktorý tým pádom nie je schopný jednoznačne odlíšiť farbu „telemagenta“ od iných podobných odtieňov ružovej. V tejto súvislosti prihlasovateľ vyjadril názor, že vzhľadom na špecifickosť prípadu registrácie farby ako ochrannej známky nie je možné poskytovať takejto ochrannej známke ochranu v inom prípade, ako v prípade absolútnej zhody farebnosti.

Ďalej upozornil na to, že namietateľ svoje námietky odôvodnil výlučne zhodnosťou farebnosti prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami, pričom prvostupňový orgán zhodnosť vylúčil, keď prihlásené označenie a staršie ochranné známky definoval ako farebne podobné.

Prihlasovateľ tiež argumentoval tým, že prihlásené označenie tak, ako bolo zverejnené vo vestníku úradu, nie je farebne totožné s prihláseným označením, ktoré bolo predmetom prihlášky. Toto označenie podľa neho nie je s farbou „telemagenta“ ani podobné. Dodal, že k posunu farebnosti prihláseného označenia došlo na strane úradu, ktorý pri grafickom spracovaní na účely zverejnenia označenia nezachoval jeho pôvodnú

farebnosť. Samotná skutočnosť, že nepožadoval zápis prihláseného označenia s definovaným RAL odtieňom, podľa prihlasovateľa neznamená, že nesie zodpovednosť za činnosť úradu pri zverejňovaní prihlášky, ktorú nemôže po technickej ani ľudskej stránke ovplyvniť. Prihlasovateľ tiež označil prvostupňové rozhodnutie za nepreskúmateľné z dôvodu, že mu bolo doručené s čierno-bielym vyobrazením porovnávaných označení.

Okrem toho nesúhlasil s prvostupňovým orgánom vykonaným posúdením prihláseného označenia zo sémantického hľadiska. Uviedol, že nie je pravdou, že prihlásené označenie reprezentuje slovo „consulting“ bez významnejšej rozlišovacej spôsobilosti. Prihlásené označenie tvorí slovné spojenie „mpi consulting“, ktoré je zhodné s jeho obchodným menom, ako aj s jeho činnosťou.

Pokiaľ ide o ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk, toto podľa prihlasovateľa neprichádza do úvahy, keďže farebný odtieň v porovnávaných označeniach je odlišný. Opäť poukázal na to, že rozlišovacia spôsobilosť namietateľovej farby „telemagenta“ oproti iným odtieňom farebného spektra je taká výrazná, že môže byť bez ďalšieho registrovaná ako ochranná známka. Prihlasovateľ ešte doplnil, že jeho služby sa netýkajú širokej spotrebiteľskej verejnosti, ako to naznačil prvostupňový orgán, ale naopak poskytuje služby súvisiace s implementáciou a auditom systémov SAP, ktoré nie sú využívané ani využiteľné laickou verejnosťou, ale spravidla väčšími podnikmi a slúžia na riadenie vnútorných procesov. Na druhej strane staršie ochranné známky pokrývajú rozsah služieb zahŕňajúci akékoľvek činnosti v oblasti informačno-komunikačných technológií.

Na základe uvedených skutočností navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil, predmetné námietky zamietol a prihlásené označenie zapísal do registra ochranných známk.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 6. decembra 2013 a následne doplnenom podaním doručným úradu 9. decembra 2013 (t. j. v úradom určenej lehote) uviedol, že z ustanovení § 7 písm. a) a b) zákona o ochranných známkach, teda z námietkových dôvodov uplatnených v predmetnom prípade vyplýva, že majiteľ staršej ochrannej známky je oprávnený zabrániť registrácii nielen vtedy, ak je prihlásené označenie zhodné s jeho staršou ochrannou známkou, ale i v prípade, že je so staršou ochrannou známkou podobné.

Tieto zákonné ustanovenia sú pritom plne aplikovateľné aj na ochranné známky tvorené farbou ako takou, pričom zákon o ochranných známkach ani judikatúra Súdneho dvora Európskej únie neobsahuje v tomto ohľade žiadne obmedzenia. Namietateľ odkázal na rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-104/01 zo 6. mája 2003 Libertel Groep BV proti Benelux-Merkenbureau, v ktorom súdny dvor priznal ochranu farebným známkam vo všeobecnosti a žiadnym spôsobom túto ochranu neobmedzil. Súdny dvor už predovšetkým rozhodol, že otázky verejného záujmu (aby farba zostala voľná pre všetkých) nemôžu byť brané do úvahy pri rozhodovaní o tom, či v danom prípade existuje pravdepodobnosť zámeny. Rovnaký záver je podľa namietateľa aplikovateľný aj na hodnotenie porušenia práv z ochrannej známky s dobrým menom. Z uvedeného vyplýva, že staršie ochranné známky tvorené farbou „magenta“ sú chránené nielen proti rovnakým ochranným známkam, ale aj proti tým, ktoré sú tejto farbe podobné. Používanie farby v prihlásenom označení, ktorá je podobná farbe chránenej staršími ochrannými známkami, tak nemôže vylúčiť skutočnosť, že prihlásené označenie by neoprávnene ťažilo zo starších ochranných známk a práve podobnosť farieb porovnávaných označení v danom prípade zakladá predpoklad aplikácie ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

V súvislosti s argumentom prihlasovateľa, že na strane úradu došlo k farebnému posunu medzi jeho označením tak, ako bolo prihlásené a ako bolo zverejnené vo vestníku, namietateľ uviedol, že prihlasovateľ nepredložil žiadny dôkaz, ktorý by podporil jeho tvrdenia ohľadom významných zmien vo farbe prihláseného označenia, a ktorý by mohol vyvrátiť záver prvostupňového orgánu o podobnosti kolíznych označení. Okrem toho dodal, že ak si bol prihlasovateľ vedomý zmeny vo farbe v prihlásenom označení, mal žiadať úrad o nápravu takéhoto pochybenia. Keďže k takejto žiadosti nedošlo, je podľa namietateľa zrejmé, že k žiadnemu farebnému posunu nedošlo a prihlasovateľ využíva tento argument len ako zámienku pre zmenu prvostupňového rozhodnutia.

Pokiaľ ide o sémantický obsah slovného prvku „mpi“, nie je podľa namietateľa zrejmé, či tento slovný prvok vôbec má nejaký sémantický obsah, nakoľko ide o skratku a je otázne, či by spotrebiteľ tejto skratke prisúdil nejaký konkrétny význam. Na základe uvedeného vyjadril namietateľ súhlas so záverom prvostupňového orgánu, podľa ktorého je prihlásené označenie zo sémantického hľadiska charakterizované slovným prvkom

„consulting“, ktorý je však opisný, a ktorého rozlišovacia spôsobilosť je veľmi nízka. Zároveň doplnil, že akýkoľvek obsahový význam, ktorý by prvok „mpi“ alebo „mpi consulting“ mohol mať, nemôže byť dostatočne silný na to, aby prevážil podobnosť medzi porovnávanými označeniami vyplývajúcu z použitia rovnakej, resp. podobnej farby.

K poukazu prihlasovateľa, že jeho služby nie sú určené laickej verejnosti, ale len pre väčšie podniky, namietateľ uviedol, že táto skutočnosť nemôže mať žiadny vplyv na závery v predmetnom námietkovom konaní, pretože v rámci tohto sú relevantné len tovary a služby, pre ktoré sú prihlásené označenie a staršie ochranné známky nárokované, resp. zapísané. Skutočnosť, že prihlasovateľ poskytuje iné služby, než aké sú nárokované pre prihlásené označenie, je preto irelevantná.

S ohľadom na uvedené namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad v plnom rozsahu zamietol a napadnuté prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra (ďalej len „námietky“) podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky Spoločenstva na území Európskeho spoločenstva dobré meno, ak by použitie tohto označenia na tovaroch alebo službách, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Prihláška kombinovanej ochrannej známky „mpi consulting“, číslo spisu POZ 1898-2010, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 25. novembra 2010 prihlasovateľom MPI CONSULTING, s. r. o., Konopná 52 (pred zmenou sídla: Medená 25), 821 05 Bratislava, a zverejnená vo vestníku úradu 5. septembra 2011 pre tovary „počítače; nahrané počítačové programy; počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete); počítačový softvér; programy na počítačové hry; nahrané programy obsluhujúce počítač“ v triede 9 a pre služby „vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach; vedenie kartoték v počítači“ v triede 35, „inštalácia, údržba a opravy počítačov“ v triede 37, „počítačová komunikácia; komunikácia pomocou počítačových terminálov; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie používateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača“ v triede 38, „aktualizovanie počítačových programov; hostovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačových programov; návrh počítačových systémov; obnovenie počítačových databáz; služby ochrany proti zavíreniu počítačov; prenájom počítačov; počítačové

*programovanie; zhotovovanie kópií počítačových programov; poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru; poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom počítačového softvéru; prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie); prieskum v oblasti využitia počítačov; servis počítačových programov; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových) pre zákazníkov“ v triede 42 a „licencie na počítačové programy (právne služby)“ v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vyobrazenie prihláseného označenia:*



Namietateľ, spoločnosť Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, Spolková republika Nemecko, je majiteľom:

1) obrazovej ochrannnej známky č. 231887 s právom prednosti od 19. augusta 2009, zapísanej pre služby „telekomunikácie; prenájom telekomunikačného zariadenia“ v triede 38 a „navrhovanie zariadenia a vybavenia pre telekomunikácie“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vyobrazenie prvej staršej ochrannnej známky:



2) obrazovej ochrannnej známky Spoločenstva č. 212787 s právom prednosti od 1. apríla 1996, ktorá je platná na území Slovenskej republiky od 1. mája 2004 a je zapísaná pre služby „telecommunications; rental of telecommunication equipment“ (telekomunikácie; prenájom telekomunikačného zariadenia) v triede 38 a pre „designing installations and equipment for telecommunications“ (navrhovanie zariadenia a vybavenia pre telekomunikácie) v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vyobrazenie druhej staršej ochrannnej známky:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil záver prvostupňového orgánu o tom, že relevantný spotrebiteľ by si vďaka farebnému prevedeniu prihláseného označenia mohol toto spojiť s namietateľom, čím by prihlásené označenie mohlo ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk, v dôsledku čoho možno konštatovať naplnenie podmienok vyplývajúcich z ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Pokiaľ ide o námietky uplatnené v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že predmetom ochrany podľa tohto ustanovenia je dobré meno (renomé) staršej ochrannnej známky. Tento právny inštitút vyjadruje predovšetkým skutočnosť, že podstatná časť relevantnej verejnosti pozná ochrannú známku v dôsledku jej používania a spája ju s dobrými vlastnosťami tovarov alebo služieb, ktoré od nich očakáva, čím sa zvyšuje hodnota tejto ochrannnej známky. Na úspešné uplatnenie námietok podaných z tohto námietkového dôvodu je potrebné splnenie kumulatívnych podmienok, z ktorých jednou je zhodnosť alebo podobnosť prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou, druhou je nadobudnutie a preukázanie dobrého mena staršej ochrannnej známky vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná v registri, a to na území Slovenskej republiky, resp. Európskeho spoločenstva (v prípade staršej ochrannnej známky Spoločenstva) a treťou je skutočnosť, že by použitie prihláseného označenia na tovaroch alebo službách, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannnej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannnej známky alebo jej dobrému menu. Takéto zásahy sú dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi prihláseným označením

a staršou ochrannou známkou, na základe ktorého si dotknutá skupina verejnosti vytvorí asociáciu medzi týmito dvomi označeniami a bude si ich navzájom spájať, pričom platí, že čím je rozlišovacia spôsobilosť a dobré meno staršej ochrannej známky výraznejšie, tým skôr k takýmto zásahom dôjde.

V nadväznosti na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné v prvom rade uviesť, že pokiaľ ide o záver prvostupňového orgánu, že staršie ochranné známky získali intenzívnym používaním (propagáciou) na území Slovenskej republiky, resp. Európskeho spoločenstva dobré meno a rozsiahlu známosť, tento prihlasovateľ v podanom rozklade nespochybnil, a preto bude orgán rozhodujúci o rozklade v tomto ohľade považovať za smerodajný záver vyslovený v prvostupňovom rozhodnutí.

K argumentu prihlasovateľa, že porovnávané označenia boli v prvostupňovom rozhodnutí vyobrazené len čiernobielo, je potrebné uviesť, že v napadnutom rozhodnutí boli porovnávané označenia identifikované číslom napadnutej prihlášky ochrannej známky, resp. číslom zápisu starších ochranných známk a účastníkom konania sú dostupné vo verejne prístupnej internetovej databáze úradu a Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu. Prvostupňový orgán pritom vo svojom rozhodnutí uviedol, že označenia porovnával v podobe, v akej bolo prihlásené označenie nárokované, resp. v akej sú staršie ochranné známky zapísané a tiež, že nemohol prihliadať na vyobrazenia kombinovaného označenia „mpi consulting“ priložené prihlasovateľom k jeho vyjadreniu k námietkam, ktoré sa pomerne výrazne farebnosťou odlišovalo od označenia tak, ako bolo priložené k jeho prihláške, tzn. ako je aj vedené v registri úradu.

Čo sa týka argumentu prihlasovateľa, že prihlásené označenie tak, ako bolo zverejnené vo vestníku úradu, nie je farebne totožné s prihláseným označením, ktoré bolo predmetom prihlášky, je potrebné zdôrazniť, že pri spracovaní farebných označení dochádza k väčším či menším odchýlkam spôsobeným jednak nedokonalosťou technických zariadení a ich neschopnosťou verne zosnímať a reprodukovat' farebné odtiene, ale taktiež z dôvodov na strane zobrazovacích zariadení, ktoré môžu skutočný farebný odtieň vďaka vlastným nastaveniam (napríklad pridaním lesku, stmavením alebo naopak zosvetlením obrazu pridaním jasu, kontrastu a pod.) skresľovať. V neposlednom rade zohráva svoju úlohu i ľudský faktor, keď i napriek najväčšej snahe nie je vždy možné presne verne zachytiť požadovaný farebný odtieň. Z týchto dôvodov bolo v danom prípade potrebné za rozhodujúce považovať tie farebné vyobrazenia kolíznych označení, ktoré boli predložené úradu priamo fyzicky účastníkmi spolu s príslušnými prihláškami ochranných známk, ktoré má úrad k dispozícii, tzn. na jednej strane prihlásené označenie z napadnutej prihlášky ochrannej známky tak, ako ju predložil prihlasovateľ a zároveň označenie, ktoré bolo predmetom prihlášky prvej staršej ochrannej známky, ktorá je dostupná v archíve úradu, a ktorých vernosť nie je možné technickými, ani ľudskými faktormi ovplyvniť, a teda ani spochybniť.

Pokiaľ ide o podmienku zhodnosti, resp. podobnosti kolíznych označení, je potrebné upozorniť na to, že v prípade námietok uplatnených v zmysle § 7 písm. b) zákona ochranných známkach sa nevyžaduje, aby stupeň podobnosti medzi ochrannou známkou s dobrým menom a prihláseným označením bol taký, aby medzi nimi existovala pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti, čo predstavuje iný, samostatný námietkový dôvod v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach. V prípade namietaných ochranných známk s dobrým menom postačuje, že stupeň podobnosti medzi ochrannou známkou s dobrým menom a označením má za následok, že relevantná skupina verejnosti si vytvorí medzi označením a ochrannou známkou určitú súvislosť (viď. rozsudok Súdneho dvora EÚ z 10. apríla 2008 v prejudiciálnej veci C-102/07 Adidas AG a Adidas Benelux BV vs. Marca Mode CV a iní, body 40 a 41).

Orgán rozhodujúci o rozklade sa, pokiaľ ide o mieru podobnosti kolíznych označení, stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu, ktorý tieto označil za vizuálne podobné z dôvodu, že v prihlásenom označení je použitý obrazový prvok, ktorého farebný odtieň je vysoko podobný so staršími ochrannými známkami. Rovnako je potrebné súhlasiť s konštatovaním, že nakoľko staršie ochranné známky chránia výlučne farbu a neobsahujú žiadne slovné prvky, ktoré by bolo možné zvukovo reprodukovat', porovnanie kolíznych označení z fonetického hľadiska v danom prípade nie je možné vykonať.

Čo sa týka sémantického hľadiska, prihlasovateľ v odôvodnení rozkladu uviedol, že prvostupňový orgán toto posúdil nesprávne, keď slovný prvok prihláseného označenia „consulting“ označil za prvok s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou. Podľa neho je prihlásené označenie reprezentované práve slovným spojením „mpi consulting“, ktoré zároveň predstavuje jeho obchodné meno. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že obchodné meno prihlasovateľa môže, ale nemusí byť spotrebiteľovi známe. Uvedené však nič nemení na skutočnosti, že spotrebiteľ nebude slovný prvok „consulting“ vnímať ako rozlišujúci, pretože ho bude vnímať ako informáciu o predmete činnosti prihlasovateľa. S prihliadnutím na

tieto skutočnosti má orgán rozhodujúci o rozklade za to, že sémantické hľadisko nebude zohrávať v rámci porovnania označení rozhodujúci úlohu.

Berúc do úvahy vysokú podobnosť farebného odtieňa použitého v prihlásenom označení s farbou chránenou staršími ochrannými známkami, má orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu za to, že farebný odtieň použitý v prípade prihláseného označenia a farba chránená prvou staršou ochrannou známkou sú podobné do takej miery, že bežný spotrebiteľ v situácii, keď nebude mať možnosť bezprostredného porovnania kolíznych označení vedľa seba, nedokáže medzi týmito farebnými odtieňmi rozlíšiť, a preto je dôvodné konštatovať, že obidve porovnávané označenia obsahujú taký prvok, ktorý je dostatočný na to, aby si spotrebiteľia vytvorili medzi nimi spojitosť. Záver, že prihlásené označenie u spotrebiteľa vyvolá predstavu starších ochranných známk, neprekoná ani skutočnosť, že prihlásené označenie v porovnaní so staršími ochrannými známkami je tvorené aj obchodným menom prihlasovateľa.

Prihlasovateľ tiež argumentoval tým, že prvostupňové rozhodnutie je v rozpore s rozhodnutím o registrácii starších ochranných známk, pretože z neho vyplýva, že farba „telemagenta“ je pre bežného spotrebiteľa rovnako zameniteľná ako akákoľvek iná ružová farba, a teda nemôže byť chránená ochrannou známkou, pretože sama o sebe nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Úrad by preto podľa neho mal predmetným námietkam vyhovieť len v prípade úplnej zhodnosti farebných odtieňov v kolíznych označeniach. Orgán rozhodujúci o rozklade upozorňuje na to, že námietkam na základe uplatneného námietkovej dôvodu možno vyhovieť nielen v prípade zhodnosti označení alebo ich prvkov, ale aj v prípade ich podobnosti a takýto prístup je potrebné dodržať bez ohľadu na to, že namietanou ochrannou známkou s dobrým menom je ochranná známka spočívajúca iba vo farbe ako takej. Ďalej je potrebné uviesť, že farba, ktorá predstavuje prvú staršiu ochrannú známku, nebola úradom zaregistrovaná ako ochranná známka pre jedinečnosť farebného odtieňa ako takého, ale z dôvodu, že namietateľ preukázal, že táto farba získala používaním na trhu zo strany namietateľa vo vzťahu k nárokoványm službám v triedach 38 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť. Tiež je potrebné doplniť, že farba za určitých okolností môže byť zaregistrovaná ako ochranná známka, a to napriek tomu, že je zrejme, že spotrebiteľia sú schopní rozlišovať len určité množstvo farebných odtieňov a malé rozdiely medzi farebnými odtieňmi si nemusia všimnúť, resp. zapamätať. Preto tieto skutočnosti, z ktorých vychádza aj napadnuté prvostupňové rozhodnutie, nijako nie sú v protiklade s priznaním rozlišovacej spôsobilosti prvej staršej ochrannej známke. Orgán rozhodujúci o rozklade má za to, že priemerný spotrebiteľ nie je schopný rozlíšiť drobné rozdiely vo farbe použitej v prihlásenom označení a farbe chránenej staršími ochrannými známkami, pričom podobnosť označení je potrebné posudzovať vždy z pohľadu priemerného spotrebiteľa.

Vzhľadom na uvedené nie je možné súhlasiť ani s argumentom prihlasovateľa, že z dôvodu odlišného farebného odtieňa prítomného v prihlásenom označení nebude dochádzať k ťaženiu alebo ujme na rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrom mene starších ochranných známk. Orgán rozhodujúci o rozklade má v súlade s názorom prvostupňového orgánu za to, že v prípade, ak sa tovary a služby kolíznych označení zhodne týkajú rovnakej oblasti informačných a komunikačných technológií, prípadne súvisiacej oblasti, pričom staršie ochranné známky majú v tomto segmente trhu preukázateľne dobré meno, je dôvodné tvrdiť, že prihlásené označenie by svojím používaním ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných známk tým, že by mal prihlasovateľ uľahčenú situáciu na trhu. Uvedené vyplýva z toho, že spotrebiteľia by pozitívne vlastnosti, ktoré si spájajú so staršími ochrannými známkami, vzťahovali aj na tovary alebo služby prihlasovateľa. Okrem toho by používanie prihláseného označenia bolo starším ochranným známkam na ujmu, keď by, ako správne uviedol prvostupňový orgán, spotrebiteľ prestal vnímať charakteristický prvok namietateľa – dištinkatívne farebné prevedenie svojich tovarov a služieb v oblasti komunikačných technológií vo farbe „magenta“ ako pochádzajúce výlučne od tohto jedného subjektu.

Čo sa týka argumentu prihlasovateľa, že námietky by mali byť zamietnuté z dôvodu, že namietateľ odôvodnil ich podanie výlučne zhodnosťou použitých farebných odtieňov kolíznych označení, pričom v prvostupňovom rozhodnutí bolo konštatované, že ide „iba“ o podobné odtiene, je potrebné uviesť, že úrad pri rozhodovaní o námietkach vo veci posúdenia zhodnosti, resp. podobnosti posudzovaných označení nie je viazaný posúdením tejto otázky namietateľom v odôvodnení námietok. Úrad v zmysle § 30 zákona o ochranných známkach preskúmava odôvodnenosť podaných námietok v rozsahu, v akom to stanovuje konkrétny námietkový dôvod, v danom prípade ustanovenie § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Čo sa týka argumentu prihlasovateľa, že jeho tovary a služby sú v skutočnosti určené úzkemu, špecializovanému okruhu spotrebiteľov, zatiaľ čo služby poskytované namietateľom sú určené širokej spotrebiteľskej verejnosti, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje rovnako ako namietateľ na fakt, že pri

hodnotení dôvodnosti podaných námietok musí úrad vychádzať z objektívne zisteného skutkového stavu, ktorý vyplýva výlučne zo zoznamov tovarov a služieb, pre ktoré sú kolízne označenia prihlásené, resp. zapísané. Keďže tieto boli prihlasovateľom špecifikované všeobecne a z ich povahy úradu vyplynulo, že sú určené aj širokej spotrebiteľskej verejnosti, najmä však spotrebiteľskej verejnosti, ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou pozná staršie ochranné známky namietateľa, akékoľvek úvahy o tom, že tovary a služby prihláseného označenia sú v skutočnosti používané vo vzťahu k špecifickým subjektom, sú irelevantné.

Na základe uvedených skutočností je dôvodné potvrdiť záver prvostupňového orgánu, že v predmetnom prípade sú naplnené všetky zákonné podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podaných v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, a preto prvostupňový orgán rozhodol správne, keď na ich základe zamietol prihlášku ochrannej známky „mpi consulting“, č. spisu POZ 1898-2010, v celom rozsahu.

Orgán rozhodujúci o rozklade, ktorý preskúmal prvostupňové rozhodnutie a posúdil dôvody uvedené v podanom rozklade, na záver konštatuje, že v konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo nutné prvostupňové rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné podľa § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.

Mgr. Ľuboš Knoth  
predseda  
Úradu priemyselného vlastníctva  
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.  
JUDr. Peter Zelenay  
Advokátska kancelária Zelenay & Spol.  
Ul. 29. augusta 19  
811 09 Bratislava

II.  
JUDr. Eva Bušová  
Tobrucká 6  
811 02 Bratislava