



Banská Bystrica 17. marca 2014  
POZ 408-2011 II/49-2014

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 8. júla 2013 namietateľom DANUBIASERVICE, a. s., Rožňavská 30, 821 04 Bratislava, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej len „namietateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 408-2011/N-89-2013 z 3. júna 2013 o zamietnutí námietok proti zápisu označenia „Danubia obchodné centrum“, č. spisu POZ 408-2011, do registra ochranných známk, prihlasovateľa ARCOL group, a. s., Panónska cesta 16, 851 04 Bratislava (ďalej len „prihlasovateľ“), 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. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozhodnutie zn. POZ 408-2011/N-89-2013 z 3. júna 2013 mení takto:

**námietkam proti zápisu označenia do registra ochranných známk sa vyhovie a prihláška ochrannej známky „Danubia obchodné centrum“, č. spisu POZ 408-2011, sa čiastočne zamieta pre tovary „vozidlá; bicykle a ich súčasti, pumpy patriace do tejto triedy, vozíky, autosedačky, autopotaľhy, pneumatiky, výbava vozidiel patriaca do tejto triedy“ v triede 12 a pre služby „reklamná a inzertná činnosť, propagačné služby, vydávanie a rozširovanie reklamných a propagačných materiálov, reklama a podpora predaja výrobkov prostredníctvom počítačovej komunikačnej siete; obchodný manažment; obchodná správa; administratívne riadenie; distribúcia vzoriek, aranžovanie výkladov, poskytovanie obchodných informácií, získavanie a poskytovanie obchodných informácií, sprostredkovanie v oblasti obchodu, organizovanie výstav na komerčné a reklamné účely, podpora predaja, predvádzanie tovaru, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, prenájom reklamných plôch a reklamných materiálov, prenájom reklamných priestorov, prenájom obchodných priestorov, obchodný prieskum, prieskum trhu, sekretárske služby, sprostredkovanie kúpy a predaja uvedených tovarov, konzultačná a poradenská činnosť v uvedených oblastiach a v obchodnej činnosti; organizovanie zábavných a športových podujatí s cieľom podpory predaja tovarov; prenájom predajných automatov“ v triede 35, „služby v oblasti poisťovania, poradenstvo v oblasti poisťovania, sprostredkovateľské služby v oblasti poisťovania, služby v oblasti finančnictva a peňažnictva, prenájom a správa nehnuteľností, sprostredkovanie v oblasti nehnuteľností, služby poskytované správcami nehnuteľného majetku; činnosť realitnej kancelárie, zmenárenské služby, služby finančného lízingu“ v triede 36, „služby v oblasti stavebníctva, opráv a údržby, montážne služby“ v triede 37, „preprava tovarov; balenie a skladovanie tovarov“ v triede 39, „organizovanie výstav na kultúrne a vzdelávacie účely“ v triede 41 a „reštauračné a kaviarenské služby“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 408-2011/N-89-2013 z 3. júna 2013 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) boli v zmysle § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) zamietnuté námietky proti zápisu kombinovaného označenia „Danubia obchodné centrum“, č. spisu

POZ 408-2011 (ďalej len „prihlásené označenie“), do registra ochranných známkov. Namietateľ si uplatnil námietky v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach. Ich podanie odôvodnil existenciou staršej kombinovanej ochrannej známky č. 222497 „DANUBIASERVICE“ (ďalej len „staršia ochranná známka“).

Pri hodnotení podobnosti prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou dospel prvostupňový orgán k záveru, že označenia sú foneticky čiastočne podobné a sémanticky možno v prípade slova „Danubia“, ktoré sa nachádza v oboch označeniach, uznať rovnakú súvislosť s riekou Dunaj. Pokiaľ ide o vizuálne hľadisko, prvostupňový orgán konštatoval, že porovnávané označenia zanechávajú vo vedomí spotrebiteľa odlišný celkový dojem. Pri hodnotení podobnosti napadnutých tovarov a služieb prihláseného označenia dospel k záveru, že tieto sú buď zhodné alebo veľmi podobné s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka. Prvostupňový orgán v rámci celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámery poukázal na to, že tovary a služby, ktorých sa dané námietky týkajú, nie sú tovarmi a službami dennej spotreby, ale ide o technicky a finančne náročnejšie tovary a služby, a preto ich výberu venuje spotrebiteľská verejnosť zvýšenú pozornosť. Okrem toho upozornil na to, že slovný prvok „Danubia“, resp. „DANUBIA“, na základe ktorého bola konštatovaná istá miera fonetickej a sémantickej podobnosti, predstavuje prvok s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou, čo má za následok, že spotrebiteľ je nútený orientovať sa na trhu podľa ostatných prvkov označení. Rovnako obrazový prvok „vlniek“ v porovnávaných označeniach označil za prvok s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou. Prvostupňový orgán, berúc do úvahy uvedené, konštatoval, že porovnávané označenia sa líšia v počte slovných prvkov, grafickým stvárnením a hlavne farebnosťou, ktorá má podstatný vplyv na celkový dojem, ktorý oboje označenia vyvolávajú, a tak aj v prípade použitia na zhodných alebo podobných tovaroch a službách možno pravdepodobnosť ich zámery vylúčiť.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad. V jeho odôvodnení uviedol, že prvostupňový orgán nesprávne posúdil podobnosť a zameniteľnosť prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, čo malo za následok nesprávne rozhodnutie.

V súvislosti s porovnaním označení z fonetického hľadiska namietateľ uviedol, že je pravdepodobné, že spotrebiteľ bude staršiu ochrannú známku skracovať a nevysloví ju ako „da-nu-bi-a-ser-vis“, ale iba ako „da-nu-bi-a“. Čo sa týka prihláseného označenia, toto bude zvukovo reprodukované iba ako „da-nu-bi-a“, pretože spotrebiteľ nevysloví slovné spojenie „obchodné centrum“. Z uvedeného podľa namietateľa vyplýva, že miera fonetickej podobnosti je značná, nie iba čiastočná, ako to konštatoval vo svojom rozhodnutí prvostupňový orgán.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska, namietateľ vyjadril názor, že prvostupňový orgán precenil vplyv slovného spojenia „obchodné centrum“ na celkový dojem, ktorý prihlásené označenie vyvoláva u bežného spotrebiteľa. Toto slovné spojenie netvorí ani pätinu plochy prihláseného označenia a nachádza sa pod výrazným a dominantným slovným prvkom „Danubia“. Okrem toho prvostupňový orgán precenil aj vplyv grafického stvárnenia a farebnosti prihláseného označenia. Tieto nie sú podľa namietateľa vôbec také výrazné, ako to tvrdil prvostupňový orgán.

V súvislosti s celkovým zhodnotením pravdepodobnosti zámery namietateľ uviedol, že uznáva, že vizuálne porovnávané označenia nie sú totožné, aj keď ich dominantné prvky „Danubia“ a „DANUBIA“ sú veľmi podobné. Vyjadril nesúhlas s tým, že by vizuálne rozdiely medzi kolíznymi označeniami boli také zásadné, aby prevýšili veľkú podobnosť, resp. zhodnosť z fonetického a sémantického hľadiska, a tým vylúčili pravdepodobnosť zámery.

Namietateľ ďalej nesúhlasil s názorom prvostupňového orgánu, že v prípade napadnutých tovarov a služieb prihláseného označenia ide o také tovary alebo služby, pri kúpe ktorých by pozornosť spotrebiteľa vysoko presahovala bežnú úroveň. Aj keď pripustil, že väčšinu týchto tovarov alebo služieb spotrebiteľia nevyužívajú denne, rovnako je podľa neho pravdou, že ich využívajú pomerne frekventovane. Namietateľ nielenže nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o vyššej miere pozornosti pri nákupe predmetných tovarov a služieb, naopak, vyjadril názor, že pozornosť spotrebiteľa môže byť nižšia, čím sa zvyšuje riziko zámery označení. Svoje tvrdenie odôvodnil tým, že vzhľadom na to, že prihlásené označenie obsahuje slovné spojenie „obchodné centrum“, je dôvodné predpokladať, že bude používané na obchodných centrách, a tovary a služby, pre ktoré je nárokován, budú ponúkané v obchodných centrách. Podľa namietateľa sú spotrebiteľia v obchodných centrách zahltení obrovským množstvom podnetov, ktoré je náročné filtrovať, a to má za následok zníženú mieru pozornosti. Tiež poukázal na to, že spotrebiteľia majú v bežnej situácii

na trhu len málokedy možnosť bezprostredného porovnania kolíznych označení a väčšinou im v mysli utkvejú len ich najvýraznejšie aspekty, ktorými sú v danom prípade slovné prvky „Danubia“ a „DANUBIA“.

Namietateľ v ďalšom nesúhlasil s tvrdením prvostupňového orgánu o opisnom charaktere slovného prvku „Danubia“ vo vzťahu k napadnutým tovarom a službám. Podľa neho uvedený prvok síce bude vyvolávať rovnaký významový vnem, avšak nebude spotrebiteľmi chápaný ako geografické označenie pôvodu výrobkov a služieb, keďže tieto nemajú povahu možného súvisu s riekou Dunaj, nie sú poskytované na rieke, ani nemajú vlastnosti ovplyvnené riekou Dunaj. Poukázal na to, že ak by slovo „Danubia“ bolo opisné, potom by úrad nemohol zverejniť výlučne slovné označenie „DANUBIA“, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 409-2011. Podľa namietateľa je potrebné slovný prvok „Danubia“ vnímať vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám ako fantazijný prvok. Doplnil, že prvostupňový orgán sa účelovo snažil oslabiť rozlišovaciú spôsobilosť tohto prvku, aby mohol naopak posilniť údajnú rozlišovaciú spôsobilosť grafického prevedenia a farebnosti, ktorá je v skutočnosti veľmi nízka. Na záver uviedol, že celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámény ukazuje na to, že kolízne označenia sú podobné, zameniteľné, a že ich koexistencia pre rovnaké tovary a služby nie je možná bez toho, aby nedochádzalo k rozdrobovaniu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky.

Namietateľ súčasne označil napadnuté prvostupňové rozhodnutie za nekonzistentné s rozhodovacou praxou úradu, a to z dôvodu, že v prípade rozhodnutia zn. POZ 409-2011/N-88-2013/St, ktorého predmetom bolo posúdenie existencie pravdepodobnosti zámény prihláseného slovného označenia „DANUBIA“ so staršou ochrannou známkou č. 222497 „DANUBIASERVICE“, rozhodol prvostupňový orgán opačne.

Na základe uvedených skutočností namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade zmenil napadnuté prvostupňové rozhodnutie, námietkam vyhovel a prihlášku ochrannej známky „Danubia obchodné centrum“, číslo spisu POZ 408-2011, zamietol pre napadnuté tovary a služby v triedach 12, 35, 36, 37, 39, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 11. septembra 2013 uviedol, že sa plne stotožňuje s rozhodnutím prvostupňového orgánu.

V súvislosti s porovnaním kolíznych označení z fonetického hľadiska označil argumenty namietateľa za tendenčné a nepravdivé, a to najmä v časti týkajúcej sa zvukového skracovania kolíznych označení. Podľa neho by spotrebiteľ staršiu ochrannú známku skrátil na „ser-vis“, nie „da-nu-bi-a“, a to z dôvodu, že namietateľ sa zaoberá predajom a servisom automobilov. Z uvedeného dôvodu možno porovnávané označenia považovať za foneticky nepodobné.

Rovnako aj v časti týkajúcej sa vizuálneho porovnania označení vyjadril prihlasovateľ nesúhlas s názorom namietateľa. Zastával názor, že slovné spojenie prihláseného označenia „obchodné centrum“ je pre spotrebiteľov veľmi dobre viditeľné. Vzhľadom na to, že za celú dobu existencie obchodného centra „Danubia“ (t. j. od roku 2000) a predajne áut a servisu „Danubiaservice“ nedošlo k jedinému prípadu, kedy by spotrebiteľ žiadal v obchodnom centre služby autoservisu a naopak, je podľa prihlasovateľa zrejmé, že bežný spotrebiteľ je schopný porovnávané označenia rozlíšiť, a to bez ohľadu na to, či je jeho pozornosť znížená, zvýšená alebo priemerná. Z uvedeného vyplýva, že k zámene a asociácii prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou nedochádza a ani nemôže dôjsť.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade potvrdil prvostupňové rozhodnutie, rozklad zamietol, a aby bolo prihlásené označenie zapísané do registra ochranných známk pre všetky nárokové tovary a služby.

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 podaného rozkladu, 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 sa na konanie pred úradom 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. a) 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 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 zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Prihláška kombinovanej ochrannej známky „Danubia obchodné centrum“, č. spisu POZ 408-2011, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 8. marca 2011 prihlasovateľom ARCOL group, a. s., Panónska cesta 16, 851 04 Bratislava, a zverejnená vo vestníku úradu 3. februára 2012 pre tovary a služby v triedach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Podané námietky smerovali proti časti zoznamu tovarov a služieb, konkrétne proti tovarom „vozidlá; bicykle a ich súčasti, pumpy patriace do tejto triedy, vozíky, autosedačky, autopotaľhy, pneumatiky, výbava vozidiel patriaca do tejto triedy“ v triede 12 a proti službám „reklamná a inzertná činnosť, propagačné služby, vydávanie a rozširovanie reklamných a propagačných materiálov, reklama a podpora predaja výrobkov prostredníctvom počítačovej komunikačnej siete; obchodný manažment; obchodná správa; administratívne riadenie; distribúcia vzoriek, aranžovanie výkladov, poskytovanie obchodných informácií, získavanie a poskytovanie obchodných informácií, sprostredkovanie v oblasti obchodu, organizovanie výstav na komerčné a reklamné účely, podpora predaja, predvádzanie tovaru, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, prenájom reklamných plôch a reklamných materiálov, prenájom reklamných priestorov, prenájom obchodných priestorov, obchodný prieskum, prieskum trhu, sekretárske služby, sprostredkovanie kúpy a predaja uvedených tovarov, konzultačná a poradenská činnosť v uvedených oblastiach a v obchodnej činnosti; organizovanie zábavných a športových podujatí s cieľom podpory predaja tovarov; prenájom predajných automatov“ v triede 35, „služby v oblasti poisťovania, poradenstvo v oblasti poisťovania, sprostredkovateľské služby v oblasti poisťovania, služby v oblasti finančnictva a peňažnictva, prenájom a správa nehnuteľností, sprostredkovanie v oblasti nehnuteľností, služby poskytované správcami nehnuteľného majetku; činnosť realitnej kancelárie, zmenárenské služby, služby finančného lízingu“ v triede 36, „služby v oblasti stavebníctva, opráv a údržby, montážne služby“ v triede 37, „preprava tovarov; balenie a skladovanie tovarov“ v triede 39, „organizovanie výstav na kultúrne a vzdelávacie účely“ v triede 41 a „reštauračné a kaviarenské služby“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:

Namietateľ, spoločnosť DANUBIASERVICE, a. s., Rožňavská 30, 821 04 Bratislava, je majiteľom staršej kombinovanej ochrannej známky č. 222497 „DANUBIASERVICE“ s právom prednosti z 21. decembra 2007, zapísanej pre tovary „dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu, autá, automobily, autobusy, autokary, automobilové obývacie prívesy, automobilové pneumatiky, automobilové podvozky, karosérie automobilov, karosérie dopravných prostriedkov, automobilové strechy, plátenné strechy na automobily, autopotaľhy, autosedačky, batožinové nosiče na vozidlá, batožinové kufre na motocykle, bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov, bezpečnostné sedačky pre deti do automobilov, bicykle, blatníky, brzdové diely do vozidiel, brzdy vozidiel, čalúnenie automobilov, čelné sklá, dvere na dopravné prostriedky, elektromobily, motory do pozemných vozidiel, kamióny, nákladné vozidlá, snehové skútre (snehové vozidlá), kapoty na vozidlá, karavany (obytné prívesy), kolesá vozidiel, motocykle, náboje

*kolies automobilov, nafukovacie vankúše (ochranné prostriedky pre vodičov pri nehodách), nápravy vozidiel, nárazníky vozidiel, nosiče lyží na autá, opierky na sedadlá automobilov, opravárske náradie na opravu pneumatík, zariadenia do automobilov proti oslneniu, ozubené kolesá a ozubené prevody do pozemných vozidiel, pneumatiky, protišmykové zariadenia na pneumatiky automobilov, poťahy na sedadlá vozidiel, poťahy na volanty vozidiel, prevodovky do pozemných vozidiel, protišmykové reťaze, snehové reťaze, pružiny (tlmiace) do dopravných prostriedkov, ráfy kolies automobilov, rámy, podvozky automobilov, sedadlá automobilov, sklopné zadné dosky (časti dopravných prostriedkov), smerovky na vozidlá, spätné zrkadlá, stierače, hydraulické obvody pre vozidlá, tlmiče automobilov, ložiskové čapy hriadelov a náprav, volanty vozidiel, poťahy na volanty vozidiel, diaľkovo ovládané vozidlá iné než hračky, zabezpečovacie poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel, zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu vozidiel, závažie na vyváženie kolies vozidiel, kryty na automobilové kolesá, disky na kolesá vozidiel, okenné tabule na okná vozidiel, ťažné zariadenia pre vozidlá, časti a súčasti dopravných prostriedkov patriace do triedy 12, sklopné zadné dosky (časti dopravných prostriedkov)“ v triede 12 a pre služby „maloobchodná činnosť v oblasti vozidiel, náhradných dielov pre vozidlá, súčasti vozidiel, autodoplnkov, maloobchodná činnosť v oblasti povinnej a doplnkovej výbavy vozidiel, zhromažďovanie rozličných výrobkov, predovšetkým vozidiel pre tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkovi, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu, sprostredkovanie obchodu s novými alebo ojazdenými vozidlami, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, určovanie polohy vozidiel pomocou počítačov, oceňovanie vozidiel, reklama, online reklama v počítačovej komunikačnej sieti, vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov, pomoc pri riadení obchodných aktivít, ako aj služby reklamných a inzertných organizácií poskytované predovšetkým vo forme komunikácie s verejnosťou a inzerciou prostredníctvom všetkých komunikačných prostriedkov a týkajúce sa predovšetkým dopravných prostriedkov, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, marketingové štúdie, prieskum trhu, vedenie kartoték v počítači, služby porovnávania cien, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, podpora predaja pre tretie osoby, predvádzanie tovaru, prezentácia tovarov v komunikačných médiách pre maloobchod, administratívne spracovanie obchodných objednávok, obchodné rady a informácie spotrebiteľom, public relations, obchodné sprostredkovanie lízingových zmlúv najmä na dopravné prostriedky, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu, obchodné sprostredkovanie služieb v triedach 35 až 45“ v triede 35, „finančný lízing, finančný lízing dopravných prostriedkov, poisťovníctvo, služby týkajúce sa poistenia, informácie o poistení v oblasti poistenia dopravných prostriedkov, uzatváranie a sprostredkovanie poisťiek, poistenie proti nehodám, poistenie pri pozemnej doprave, služby v oblasti financovania a peňažníctva, služby úverových ústavov, ktoré nie sú bankami, ako napríklad samostatné finančné spoločnosti, finančné informácie, finančné záruky, kaucie a garancie, platenie na splátky, služby týkajúce sa úverových kariet, zmenárenské služby, organizovanie zbierok, záložňa, realitné kancelárie, služby v oblasti nehnuteľností, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu“ v triede 36, „autoopravovne (údržba, opravy a tankovanie), umývanie dopravných prostriedkov, opravy, montážne a inštalčné služby, služby klampiarov, autoservisy, nastavovanie dopravných prostriedkov, informácie o opravách vozidiel, údržba a opravy vozidiel, protikorozívne nátery ako ošetrovanie vozidiel, čalúnenie a čalúnnické opravy interiérov v dopravných prostriedkoch, oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov, inštalácia a opravy zabezpečovacích zariadení proti odcudzeniu vozidiel, protektorovanie pneumatík, vulkanizácia pneumatík (oprava), leštenie a mazanie vozidiel, čistenie vozidiel, čistenie interiérov vozidiel, montáž a demontáž častí a súčastí motorových vozidiel, montáž a demontáž autopríslušenstva, stavebníctvo (stavebná činnosť), poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu“ v triede 37, „prenájom automobilov, prenájom dopravných prostriedkov, prenájom nosičov na automobily, informácie o doprave, odťahová služba, ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách alebo nehodách, informácie o doprave, automobilová preprava, služby parkovania automobilov, poskytovanie pomoci pri doprave, prenájom garáží, prenájom skladov, prenájom miesta na parkovanie, skladovanie tovaru, sprostredkovanie prepravy, služby vodičov, služby spojené s prenájomom prepravných vozidiel, služby týkajúce sa poskytovania informácií o cestovaní alebo o preprave tovaru poskytovaných sprostredkovateľmi alebo turistickými kanceláriami a informácií o tarifách, cestovných poriadkoch a možnostiach prepravy, služby týkajúce sa kontroly dopravných prostriedkov alebo tovaru pred začiatkom prepravy, prepravné služby, doprava nákladná (kamiónová), lodná preprava tovaru, námorná preprava, železničná preprava, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu“ v triede 39 a „reštauračné služby, prechodné ubytovanie, služby ponúkané osobami alebo podnikmi, ktorých cieľom je príprava potravín alebo nápojov na*

*konzumáciu, ako aj služby ponúkajúce ubytovanie, nocľah, prístrešok v hoteli, penzióny alebo iné zariadenia zabezpečujúce dočasné ubytovanie, služby barov, bufety (rýchle občerstvenie), jedálne a závodné jedálne, kaviarne, hotelierske služby, poskytovanie hotelového ubytovania, služby motelov, penziónov, prenájom prechodného ubytovania, rezervácia prechodného ubytovania, rezervácia penziónov a hotelov, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.*

Vyobrazenie staršej ochrannej známky:

Z podaného rozkladu vyplynulo, že namietateľ spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie podobnosti prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou z vizuálneho, fonetického i sémantického hľadiska. Čo sa týka celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámeny, namietateľ vyjadril nesúhlas najmä s hodnotením vplyvu dištinktívnych a dominantných prvkov porovnávaných označení na pravdepodobnosť ich zámeny, ako aj s odôvodnením týkajúcim sa relevantnej verejnosti, vo vzťahu ku ktorej je potrebné pravdepodobnosť zámeny posúdiť.

K námietkam uplatneným v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach možno vo všeobecnosti uviesť, že pravdepodobnosť zámeny označení znamená riziko, že si priemerný spotrebiteľ tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami v obchode priamo zamení, prípadne, že by mohol byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené porovnávanými označeniami pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámeny preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť, a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb.

Čo sa týka konštatovania prvostupňového orgánu, že napadnuté tovary a služby prihláseného označenia v triedach 12, 35, 36, 37, 39, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú zhodné, prípadne podobné s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, toto nebolo rozkladom spochybnené, a preto bude orgán rozhodujúci o rozklade v ďalšom hodnotení vychádzať z tohto záveru a nebude sa týmto porovnaním bližšie zaoberať.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Prihlásené označenie je tvorené vizuálne dominantným slovným prvkom „Danubia“ znázorneným v čiernej farbe, ktorý pretína modrá vlnovka. Táto môže u spotrebiteľov evokovať vlny. Pod ním sa nachádza omnoho menším červeným písmom napísané slovné spojenie „obchodné centrum“. Na rozdiel od prihláseného označenia, staršia ochranná známka pozostáva zo slovného spojenia „DANUBIASERVICE“ znázorneného v jednom riadku. Na začiatku i konci slovného spojenia sú znázornené vlnovky, ktoré môžu u spotrebiteľov evokovať vlny. Prvá polovica označenia tvorená slovným prvkom „DANUBIA“ je znázornená v svetlo modrej farbe, zatiaľ čo druhá polovica predstavujúca slovný prvok „SERVICE“ je zobrazená v svetlo zelenej farbe. Táto skutočnosť – farebná odlišnosť slovných prvkov – má za následok, že bežný spotrebiteľ bude staršiu ochrannú známku jasne vnímať ako spojenie dvoch samostatných slov „DANUBIA“ a „SERVICE“, a to aj napriek tomu, že nie sú oddelené medzerou. Na základe uvedeného je zrejmé, že obidve porovnávané označenia obsahujú slovný prvok „Danubia“, resp. „DANUBIA“. Z rozsudku Všeobecného súdu č. T-434/10 vo veci ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT/alpine z 15. novembra 2011 vyplýva, že je potrebné konštatovať istú mieru vizuálnej podobnosti v prípade, ak obidve (kombinované) označenia obsahujú slovné prvky, ktoré sa zhodujú v sekvencii písmen a súčasne nie sú výraznejšie štylizované. Toto platí aj v prípadoch, keď sú jednotlivé slová zobrazené v odlišnom fonte písma, kurzívou alebo tučným písmom, prípadne veľkým alebo malým písmom. Ako vyplýva z vyobrazenia predmetných označení, slovo „Danubia/DANUBIA“ je v obidvoch znázornené v úplne bežnom type tlačeného písma. Rozdiel spočíva jedine vo farbe a v tom, že v prihlásenom označení je toto slovo zobrazené malým tlačeným písmom, zatiaľ čo v staršej ochrannej známke je znázornené veľkým tlačeným písmom, čo však v zmysle vyššie uvedeného rozsudku nemožno považovať za výrazne odlišnú štylizáciu písma. Z uvedeného dôvodu sa orgán rozhodujúci o rozklade nestotožňuje

so záverom o vizuálnej nepodobnosti porovnávaných označení, ktorý bol vyjadrený v prvostupňovom rozhodnutí. V zmysle uvedeného je potrebné porovnávané označenia považovať za vizuálne podobné minimálne do tej miery, že obidve obsahujú slovný prvok „Danubia/DANUBIA“.

Čo sa týka fonetického hľadiska, prvostupňový orgán konštatoval, že porovnávané označenia sú čiastočne podobné. Z vyjadrení účastníkov konania vyplýva názorová nezhoda o tom, ktoré slovné prvky porovnávaných označení budú spotrebiteľom v skutočnosti vyslovené, a ktoré naopak nie. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade možno jednoznačne súhlasiť s prvostupňovým orgánom v tom, že slovné spojenie „obchodné centrum“ prihláseného označenia spotrebiteľa nebudú vyslovovať. Uvedené vyplýva z toho, že spotrebiteľa nemajú vo zvyku vyslovovať všeobecné označenia (napr. obchodný dom, obchodné centrum, supermarket a pod.), pokiaľ chcú presne pomenovať obchodný pôvod tovarov alebo služieb, ale vyslovia jeho dištinkatívne označenie (napr. Danubia, Eurovea, Avion, Polus, Europa a pod.). Je preto dôvodné tvrdiť, že spotrebiteľ v prípade prihláseného označenia vysloví iba slovný prvok „Danubia“. V súvislosti so staršou ochrannou známkou prihlasovateľ uviedol, že namietateľ poskytuje služby autoservisu, a preto spotrebiteľ vysloví iba časť staršej ochrannej známky „servis“. V nadväznosti na uvedené je potrebné zdôrazniť, že staršia ochranná známka je okrem služieb autoopravovní zapísaná pre celý rad ďalších tovarov a služieb, a preto nie je možné posudzovať ju výlučne vo vzťahu k jednej službe. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade je dôvodné konštatovať, že staršia ochranná známka môže byť spotrebiteľmi vyslovená buď ako „Danubia“ alebo ako „Danubiaservis“. Berúc do úvahy vyššie uvedené skutočnosti je však pravdepodobné, že spotrebiteľ v snahe identifikovať obchodný pôvod tovarov alebo služieb použije pri fonetickej reprodukcii dištinkatívnejší prvok označenia, ktorým je v danom prípade slovo „Danubia“, a nie slovo „service“, ktorý v preklade z anglického jazyka znamená „služba“, čo predstavuje pomerne všeobecné pomenovanie. Z uvedeného vyplýva, že porovnávané označenia sú z fonetického hľadiska podobné až zhodné.

Čo sa týka porovnania kolíznych označení zo sémantického hľadiska, prvostupňový orgán správne konštatoval rovnakú sémantickú súvislosť obidvoch označení s riekou Dunaj, a to vďaka slovnému prvku „Danubia“. Táto spojitosť je umocnená prítomnosťou obrazového prvku – vlniek v obidvoch označeniach. Predmetné označenia sa naopak líšia prítomnosťou ďalších slovných prvkov „obchodné centrum“ v prihlásenom označení a slova „service“ v staršej ochrannej známke, ktoré však poukazujú na charakter príslušných tovarov alebo služieb. Na základe uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade nemôže inak, ako len súhlasiť s uvedeným hodnotením sémantickej podobnosti kolíznych označení.

Z uvedeného vyplýva, že porovnávané označenia sú vizuálne, foneticky i sémanticky podobné, pričom podobnosť spočíva najmä v spoločnom slovnom prvku „Danubia/DANUBIA“ a čiastočne aj v obrazovom prvku – vlnách, ktoré sú prítomné v obidvoch označeniach.

Ďalším z faktorov, ktorý je potrebné vziať do úvahy pri celkovom zhodnotení pravdepodobnosti zámery, je faktor relevantného spotrebiteľa, ktorému sú kolízne tovary alebo služby určené, a následne miera pozornosti, ktorú venuje ich nákupu. Relevantná verejnosť a stupeň jej pozornosti sú však navzájom nezávislé. Skutočnosť, že príslušná verejnosť pozostáva zo širokej verejnosti, nevyhnutne neznamená, že stupeň jej pozornosti bude priemerný. Rovnako tak skutočnosť, že tovary sú určené pre specialistov, automaticky neznamená, že ich pozornosť bude vysoká. Vysoká pozornosť zároveň nemusí nevyhnutne vylučovať existenciu pravdepodobnosti zámery, pretože pri celkovom zhodnotení je potrebné zobrať do úvahy aj všetky ostatné faktory.

Prvostupňový orgán v rámci celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámery uviedol, že vzhľadom na to, že v predmetnom prípade nejde o tovary alebo služby dennej spotreby, ale technicky a finančne náročnejšie tovary a služby, spotrebiteľská verejnosť venuje ich nákupu zvýšenú pozornosť.

Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade prvostupňový orgán nepostupoval správne, keď označil paušálne všetky napadnuté tovary a služby prihláseného označenia za technicky a finančne náročnejšie tovary a služby, ktorých výberu venuje spotrebiteľ zvýšenú pozornosť. S výnimkou tovarov „vozidlá“ v triede 12 a niektorých obchodných služieb, ako napríklad „obchodný manažment“ či „obchodná správa“ v triede 35 alebo niektorých finančných služieb v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, nie je možné tvrdiť, že ide o tovary alebo služby, ktorých výberu venuje spotrebiteľ zvýšenú pozornosť. Pri kúpe tovarov, akými sú napríklad „bicykle, pumpy patriace do tejto triedy, vozíky, autopotáhy“ a pod. v triede 12 alebo služieb typu „obchodná administratíva, aranžovanie výkladov, prenájom kancelárskych strojov, distribúcia vzoriek“ v triede 35, „montáž, opravy a údržba“ v triede 37, „preprava, balenie, skladovanie“ v triede 39, „organizovanie výstav“ v triede 41, či „reštauračné a kaviarenské služby“ v triede 43 medzinárodného

triedenia tovarov a služieb, možno uvažovať skôr o tovaroch a službách, ktoré využíva bežný spotrebiteľ, ktorý je primerane pozorný a obozretný.

Z uvedeného vyplýva, že miera pozornosti spotrebiteľov sa v danom prípade bude pohybovať v závislosti od povahy tovarov a služieb, a to konkrétne v rozmedzí od priemernej pozornosti až po vysokú. K poukazu namietateľa, že pozornosť spotrebiteľov bude skôr nízka (keďže prihlásené označenie obsahuje slovné spojenie „obchodné centrum“, existuje predpoklad, že tovary a služby budú ponúkané v obchodnom centre, kde na spotrebiteľa pôsobí veľa podnetov), orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že mieru pozornosti spotrebiteľa je potrebné vyhodnotiť vždy na základe povahy tovarov a služieb, ako sú špecifikované v zozname tovarov a služieb, a nie na základe domnienok o možnom mieste ich predaja či spôsobe použitia, t. j. na základe vlastností, ktoré nie je možné objektívne posúdiť.

Ďalším dôležitým faktorom pri celkovom zhodnotení pravdepodobnosti zámery označení, ako vyplýva už z vyššie uvedeného, je vplyv ich dominantných a dištinkatívnych prvkov. Prvostupňový orgán vo svojom rozhodnutí uviedol, že výraz „Danubia/DANUBIA“ a obrazový prvok vlniek, ktoré obsahujú obidve porovnávané označenia, je možné považovať za opisné prvky s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou, a to z dôvodu existujúcej súvislosti s riekou Dunaj. S týmto záverom orgán rozhodujúci o rozklade nemôže súhlasiť. Rozlišovaciu spôsobilosť, a teda prípadnú opisnosť jednotlivých prvkov označení je potrebné posúdiť vždy vo vzťahu ku konkrétnym tovarom alebo službám, pre ktoré sú kolízne označenia zapísané alebo prihlásené. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti poukazuje na prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 409-2011, ktorej predmetom bolo výlučne slovné označenie „DANUBIA“ prihlásené pre rovnaký zoznam tovarov a služieb ako v prípade prihláseného označenia „Danubia obchodné centrum“. Úrad uvedené označenie preskúmal a v rámci prieskumu zápisnej spôsobilosti nezistil také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné slovné označenie „DANUBIA“ z dôvodu opisného charakteru vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám, ktoré sú zhodné s tovarmi a službami prihláseného označenia „Danubia obchodné centrum“, čo i len čiastočne zamietnuť. Orgán rozhodujúci o rozklade sa nestotožňuje ani s tvrdením prvostupňového orgánu o tom, že slovný prvok „Danubia/DANUBIA“ má vo vzťahu k prihláseným, resp. zapísaným tovarom alebo službám nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť. Hoci je pravda, že tento slovný prvok je odvodený od latinského slova „Danubius“, čo znamená Dunaj, toto slovo nijakým spôsobom neevokuje informácie o vlastnostiach dotknutých tovarov alebo služieb. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade je slovný prvok „Danubia“ v prihlásenom označení prvkom, ktorý najviac upúta pozornosť spotrebiteľa, t. j. predstavuje dominantný a zároveň dištinkatívny, fantazijný prvok označenia. Naopak, o slovnom spojení prihláseného označenia „obchodné centrum“ je možné konštatovať, že toto spotrebiteľ prehliadne, pretože ide o všeobecné pomenovanie druhu obchodnej prevádzky, kde je pod jednou strechou sústredených množstvo obchodov. Navyše z vizuálnej stránky je toto slovné spojenie, v porovnaní s dominantným prvkom „Danubia“, málo výrazné. Okrem toho, ako už bolo uvedené v časti tohto rozhodnutia venovanej fonetickému porovnaniu kolíznych označení, je dôvodné tvrdiť, že slovné spojenie „obchodné centrum“ spotrebiteľ pravdepodobne nevysloví, pretože má skôr vo zvyku odkazovať na dištinkatívne prvky, a takým je v danom prípade slovo „Danubia“.

Pokiaľ ide o staršiu ochrannú známku, možno za dištinkatívny prvok považovať skôr slovo „DANUBIA“ ako slovo „SERVICE“. Slovo „SERVICE“ bude bežný spotrebiteľ vnímať buď ako všeobecné označenie pre „službu“ alebo vo význame „servis“, a teda v porovnaní so slovom „DANUBIA“ bude tento slovný prvok vnímaný ako ten menej dištinkatívny. Navyše spotrebiteľ v prípade slovných prvkov venuje väčšiu pozornosť začiatku označení z čoho vyplýva, že slovný prvok „DANUBIA“ bude vnímať ako ten dôležitejší.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je orgán rozhodujúci o rozklade toho názoru, že podobnosť porovnávaných kombinovaných označení „Danubia obchodné centrum“ a „DANUBIASERVICE“ založená na spoločnom dištinkatívnom a v prípade prihláseného označenia i dominantnom prvku „Danubia/DANUBIA“, ktorá je navyše podporená prítomnosťou síce graficky odlišne znázorneného, avšak sémanticky rovnaký význam nesúceho prvku vlniek, svedčí v prípade zhodných a podobných tovarov a služieb v prospech pravdepodobnosti zámery týchto označení. Orgán rozhodujúci o rozklade má za to, že rozdiely spočívajúce v ich odlišnom farebnom prevedení a v prvkoch s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, resp. bez rozlišovacej spôsobilosti („SERVICE“ staršej ochrannej známky, slovné spojenie „obchodné centrum“ prihláseného označenia), nedokážu v danom prípade pravdepodobnosť zámery vyvrátiť, a to ani v prípade, že označenia budú použité na tovaroch alebo službách, ktorých výberu venuje spotrebiteľ zvýšenú pozornosť. Vo všeobecnosti platí, že prvkom s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou, prípadne bez rozlišovacej spôsobilosti, spotrebiteľ venuje malú alebo dokonca žiadnu pozornosť, pretože sa prirodzene zameriava na dištinkatívne prvky označení, na základe ktorých dokáže identifikovať obchodný



pôvod tovarov alebo služieb. Za takýto prvok v prípade kolíznych označení orgán rozhodujúci o rozklade považuje ich spoločný prvok „Danubia/DANUBIA“. Je tiež potrebné zdôrazniť, že spotrebiteľ má v obchode len málokedy možnosť bezprostredného porovnania označení, a tak je odkázaný spoliehať sa na nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade si spotrebiteľ z porovnávaných označení zapamätá práve slovný prvok „Danubia/DANUBIA“, a preto si označenia môže ľahko zameniť.

Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s argumentom prihlasovateľa, že za celú dobu existencie obchodného centra „Danubia“ a predajne áut a servisu „DANUBIASERVICE“ nedošlo k jedinému prípadu, kedy by spotrebiteľ žiadal v obchodnom centre služby autoservisu a naopak, z čoho je zrejmé, že bežný spotrebiteľ je schopný medzi obidvoma označeniami rozlíšiť, a to bez ohľadu na to, či je jeho pozornosť znížená, zvýšená alebo priemerná, uvádza nasledovné. Pri posúdení odôvodnenosti námietok podaných v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach je potrebné vychádzať z ich rozsahu tak, ako to určil namietateľ. Základom pre posúdenie pravdepodobnosti zámény však nie sú len tovary alebo služby, pre ktoré sú označenia na trhu aktuálne používané, ale všetky tovary alebo služby, pre ktoré sú zapísané, resp. prihlásené do registra. Z tohto dôvodu nie je možné brať do úvahy iba tovary alebo služby, pre ktoré sú označenia skutočne používané, ako to uviedol prihlasovateľ.

S ohľadom na uvedené je orgán rozhodujúci o rozklade toho názoru, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámény v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach.

Pretože orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasil s prvostupňovým orgánom vykonaným posúdením podobnosti prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou, ani s celkovým záverom o neexistencii pravdepodobnosti zámény, berúc do úvahy argumenty namietateľa uvedené v podanom rozklade, a keďže pri zrušení rozhodnutia a vrátení veci na nové prerokovanie by bol prvostupňový orgán viazaný právnym názorom odvolacieho orgánu, uznal orgán rozhodujúci o rozklade po posúdení merita veci v intenciách podaného rozkladu s ohľadom na zásadu hospodárnosti konania existenciu dôvodov na zmenu napadnutého prvostupňového rozhodnutia. 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.  
Ing. Róbert Porubčan  
Puškinova 19  
900 28 Ivanka pri Dunaji

II.  
ARCOL group, a. s.  
Panónska cesta 16  
851 04 Bratislava