



Banská Bystrica 24.2.2015

POZ 84-2015 /N-32-2016/Zach

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Compagnie des gaz de pétrole PRIMAGAZ (Socité Anonyme), 4, rue Hérault de Séchelles, F-75017 Paríž, Francúzsko zastúpeného v konaní spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Spoločnosť patentových zástupcov, Budatínska 12, 851 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „PROBUGAS“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 21.1.2015 prihlasovateľom PROBUGAS, a. s., Miletičova 23, 829 81 Bratislava, zastúpeným advokátkou JUDr. Radoslavou Vojtášovou, Advokátska kancelária, Wolkrova 41, 851 01 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 84-2015 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1.4.2015, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky „PROBUGAS“, číslo spisu POZ 84-2015, sa zamieta pre tovary v triede 6 „kovové nádoby na stlačený plyn alebo skvapalnený vzduch; kovové fľaše na stlačený plyn a skvapalnený vzduch“, tovary v triede 7 a služby v triedach 37, 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu kombinovaného označenia „PROBUGAS“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 84-2015 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 1.7.2015 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlasovaných tovarov a služieb v triedach 6, 7, 12, 37, 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ uviedol, že je majiteľom podobnej kombinovanej ochrannej známky Spoločenstva č. 003540119 „PRIMAGAZ“ (ďalej aj „staršia ochranná známka“) s dátumom prednosti od 31.10.2003, zapísanej pre tovary a služby v triedach 4, 11 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

K vizuálnej podobnosti namietateľ uviedol, že porovnávané označenia pozostávajú zo slovného prvku a obrazového prvku. Slovné prvky sú napísané veľkými písmenami podobného fontu a zhodne modrej farby. Obidva slovné prvky sú zhodnej dĺžky, pozostávajú z ôsmich písmen, pričom štyri písmená sú zhodné a jedno veľmi podobné (PR...GAS/Z). Zhodné a podobné písmená sú umiestnené na rovnakých pozíciách na začiatku a konci slova, preto slovné prvky porovnávaných označení zanechávajú v mysli spotrebiteľov podobný vizuálny vnem.

K obrazovým prvkom namietateľ uviedol, že tieto sú tiež veľmi vizuálne podobné, oba predstavujú geometrický obrazec, ktorý pozostáva z červenej a modrej časti, ktoré sú navzájom oddelené úzkym bielym prúžkom. Aj keď vo zverejnenom označení biely prúžok predstavuje úsečku a v namietanej ochrannej známke časť kružnice, pôsobia rovnakým dojmom, pretože rovnakým spôsobom oddeľujú dve farebné časti po uhlopriečke. Vizuálny vnem, ktorý označenia zanechávajú v myšliach spotrebiteľa je, vzhľadom na prítomnosť týchto veľmi podobných geometrických obrazcov veľmi podobný. Priemerný spotrebiteľ sa orientuje len na základe dojmu, ktorý mu utkvel v pamäti a obvykle nemá možnosť označenia priamo porovnávať vedľa seba, hrozí veľké nebezpečenstvo, že spotrebiteľ si uvedené označenia zamení.

Namietateľ uviedol, že pri porovnaní z fonetického hľadiska je podobnosť porovnávaných označení tiež veľmi výrazná, pretože slovné prvky „PROBUGAS“ a „PRIMAGAZ“ sú trojslabičné a v dôsledku prítomnosti zhodných hlások na začiatku a konci slov sú foneticky podobné, pretože posledná hláska „S“ a „Z“ znejú najmä pri nedbalej výslovnosti rovnako.

Čo sa týka sémantického hľadiska namietateľ uviedol, že koncová časť bude spotrebiteľom vo význame plyn-gas, a teda zverejnené označenie bude pripomínať staršiu ochrannú známku aj z významového hľadiska.

K porovnaniu prihlasovaných a zapísaných tovarov a služieb namietateľ uviedol, že podobnosť tovarov a služieb je z rovnakého priemyselného odvetvia, ktoré vzájomne súvisia, dopĺňajú sa a nadväzujú na seba. Ide o tovary a služby určené na rovnaký a podobný účel, sú vyrábané, resp. poskytované rovnakými subjektami a majú rovnaký okruh odberateľov.

Napríklad prihlasované služby v triedach 37, 39 a 42 sú súčasťou a veľmi úzko súvisia so službou „distribúcia energie, najmä plynu“, pre ktorú je zapísaná staršia ochranná známka. Distribúcia plynu sa okrem distribúcie potrubím vykonáva aj prepravou v tlakových nádobách, ktoré je potrebné naplniť (trieda 39) prostredníctvom vhodných zariadení (trieda 7) a prepraviť na vhodných prostriedkoch (trieda 12). Služby kontroly plynových zariadení, pre ktoré požaduje ochranu zverejnené označenie v triede 42 tiež veľmi úzko súvisí so službou distribúcie plynu.

Vzhľadom na uvedené namietateľ navrhol, aby úrad zverejnené označenie zamietol pre všetky tovary a služby v triedach 6, 7, 12, 37, 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 24.7.2015 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení k námietkam doručenom úradu 29.9.2015 uviedol, že podľa neho porovnávané označenia majú absolútne rozdielnu kompozíciu. Pri zverejnenom označení je podľa prihlasovateľa vizuálna priorita zameraná na obrazový prvok, ktorý je podstatne väčší, ktorý je umiestnený na ľavej strane a viditeľne bližšie ku slovnému prvku ako je to v prípade staršej ochrannej známky. Zverejnené označenie vytvára jednoliaty pás s nakloneným obdĺžnym tvarom fungujúcim ako jasná a rázna bodka na konci, čo je podstatný rozdiel oproti staršej ochrannej známke, ktorá začína veľkým štvorcem, po ktorom nasleduje názov spoločnosti. Z uvedeného dôvodu považuje prihlasovateľ porovnávané označenia za odlišné a nezameniteľné.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že zverejnené označenie používa v slovnom prvku lettering a nie font, t. j. slovný prvok bol nakreslený výhradne pre použitie len na zverejnenom označení, čím sa stáva jedinečným a nezameniteľným. Staršia ochranná známka používa oveľa tenší duktus písma, čo znamená, že pôsobí redšie a svetlejšie. Ďalej vo svojom slovnom prvku používa oblú aj ostré hrany naraz na jednom zakončení písma. Túto črtu zverejnené označenie nevyužíva, ale využíva kosoštvorce v medzerách písmen P, R, B a čiastočne S, vďaka čomu dostáva písmo jedinečný, osobitný a nezameniteľný charakter. Oba porovnávané slovné prvky majú teda absolútne odlišné charakteristické prvky a používajú ich na iných miestach.

Ku grafickým prvkom prihlasovateľ uviedol, že pri staršej ochrannej známke je tento pocitovo čiastočne oblý zatiaľ čo pri zverejnenom označení je absolútne hranatý, nevyužíva žiadne oblúky. Grafický prvok je vo zverejnenom označení v tvare štítu a erbu zároveň, predstavuje bezpečnosť, tradíciu a pripomína, cituje, slovenskosť, slovenský znak. Je výrazne dynamický oproti grafickému prvku staršej ochrannej známky, ktorý je skôr statický. Linka pretínajúca grafický prvok vyjadruje graf zisku, smerujúci rovno hore, bez oblúka.

Podľa prihlasovateľa má zverejnené označenie výraznejšie a jasnejšie farby oproti tmavým farbám v staršej ochrannej známke, a teda pocit z farieb je jednoznačne odlišný.

K novej zhodnosti tovarov a služieb prihlasovateľ uviedol, že staršia ochranná známka nikdy nebola, a nie je prítomná na slovenskom trhu a nespĺňa ani legislatívne požiadavky na pôsobenie v namietanej skupine tovarov a služieb na území Slovenskej republiky.

Tovary v triedach 6, 7 a 12, pre ktoré je zverejnené označenie prihlasované nie sú súčasťou triedy 4 a ani 11, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka. Pojem „zariadenie na vykurovanie“ je veľmi všeobecné

a nemôže v sebe subsumovať akúkoľvek nádobu na plyn na jeho skladovanie alebo prepravu. V opačnom prípade by išlo o neprípustný extenzívny výklad, pri ktorom by akákoľvek nádoba alebo zariadenie, ktoré sa využíva pri podnikaní v oblasti energetiky (napr. aj železničný vozeň na prepravu plynu alebo zásobník na skladovanie plynu ako súčasť LPG stanice) bolo možné považovať za zariadenie na vykurovanie.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre službu v triede 39 „distribúcia energie, najmä plynu“, pričom pojem „distribúcia plynu“ znamená dopravu plynu distribučnou sieťou za účelom jeho dopravy odberateľom plynu. Zverejnené označenie je prihlasované pre služby v triede 39 „plnenie tlakových nádob, fliaš a zásobníkov plynými médiami, propánom, butánom a ich zmesami“ a v triede 42 „kontrola plynových zariadení“. Plnenie tlakových nádob plynom je osobitný predmet podnikania v energetike, ktorý je odlišný od výroby, prepravy, distribúcie, uskladňovania alebo dodávky plynu. Subjekt, ktorý vykonáva distribúciu plynu nemusí vykonávať činnosť plnenia tlakových nádob plynu. Trieda 37 „inštalácia a opravy plynových zariadení“ taktiež nie je zhodná ani podobná s triedou 39, pretože v opačnom prípade by sme prišli k nelogickému záveru, že akákoľvek služba vykonávaná v oblasti plynárenstva je zhodná so službou distribúcia plynu. Z uvedeného dôvodu prihlasovateľ považuje rozdiel v prihlasovaných a zapísaných tovaroch a službách za jednoznačný a vylučujúci zhodnosť tovarov a služieb.

Prihlasovateľ okrem toho uviedol, že pôsobí na slovenskom trhu od 2.9.1991 a podniká pod týmto názvom, pričom je tiež majiteľom ochrannej známky č. 196792 „PROBUGAS“ od 5.3.2001 zapísanej pre tovary a služby v triedach 6, 12, 37, 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prihlasovateľ doložil znalecký posudok z roku 2002 o o vyčíslení hodnoty uvedenej ochrannej známky.

Prihlasovateľ tiež spomenul, že spoločnosti prihlasovateľa a namietateľa boli v minulosti majetkovo prepojené, pričom zmluva o predaji podniku z 12.2.2014 okrem iného stanovila povinnosť pre prihlasovateľa (PROBUGAS, a. s.) nepoužívať logo „PRIMAGAZ“, pričom však právo používať obchodnú značku „PROBUGAS“ vrátane fontu písma zostalo explicitne ponechané vo výlučnom vlastníctve prihlasovateľa. Napriek tomu prihlasovateľ viditeľne zmenil farebnosť aj font obchodnej značky „PROBUGAS“. Prepracované a aktuálne prihlasované označenie (zverejnené označenie) bolo namietateľovi zaslané a namietateľ nevyjadril žiadne námietky, preto prihlasovateľ považuje aktuálne tvrdenia namietateľa za účelové, a to aj s ohľadom na to, že namietateľ v súčasnosti staršiu ochrannú známku nepoužíva, práve naopak namietateľ používa označenie, ktoré má podobnú kompozíciu ako prihlásené označenie, t. j. grafický prvok nasleduje po slovnom prvku v označení.

Prihlasovateľ v závere svojho vyjadrenia uviedol, že je presvedčený, že preukázal svoje právo prednosti k slovej ochrannej známke „PROBUGAS“ a aj potvrdenie namietateľa o používaní obchodnej značky „PROBUGAS“ vrátane farebnosti a použitého fontu, ktoré je v plnej kompetencii prihlasovateľa, a preto považuje námietky namietateľ za nepreukázané a navrhol úradu aby námietky zamietol.

Prihlasovateľ k podaniu doložil spomínaný znalecký posudok, zmluvu o predaji podniku z 12.2.2014, emailovú komunikáciu a vytlačенú webovú stránku namietateľa.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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 § 7 písm. a) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známk úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka Spoločenstva 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 kombinovanej ochrannej známky „PROBUGAS“, číslo spisu POZ 84-2015, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 21.1.2015 prihlasovateľom PROBUGAS, a. s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 1.4.2015 pre tovary a služby v triedach 6, 7, 12, 37, 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Compagnie des gaz de pétrole PRIMAGAZ (Société Anonyme), 4, rue Hérault de Séchelles, F-75017 Paríž, Francúzsko je majiteľom kombinovanej ochrannej známky Spoločenstva „PRIMAGAZ“ č. 003540119 s právom prednosti od 31.10.2003, s právnymi účinkami na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 4, 11, a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlasované pre nasledujúce tovary a služby:

trieda 6 - „*kovové nádoby na skladovanie a prepravu; kovové nádoby na stlačený plyn alebo skvapalnený vzduch; kovové fľaše na stlačený plyn a skvapalnený vzduch*“,

trieda 7 - „*zariadenia na stláčanie, odsávanie a prepravu plynov*“,

trieda 12 - „*železničné vozne*“,

trieda 37 - „*inštalácia a opravy plynových zariadení*“,

trieda 39 - „*plnenie tlakových nádob, fliaš a zásobníkov plynými médiami, propánom, butánom a ich zmesami*“,

trieda 42 - „*kontrola plynových zariadení*“,

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

trieda 4 – „*industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including motor spirit) and illuminants; candles, wicks (lighting); liquefied petroleum gas*“ (priemyslené oleje a mazadlá, mazivá, prostriedky na pohlcovanie prachu, zvlhčovanie a zachytávanie (vrátane motorového benzínu) a svietidlá, sviečky, knôty (na osvetlenie), skvapalnený plyn pre pohon automobilov (LPG)),

trieda 11 – „*apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes*“ (prístroje na osvetľovanie, vykurovanie, výrobu pary, prípravu jedál, sušenie, rozvod vody a sanitárne zariadenia),

trieda 39 – „*distribution of power, in particular gas*“ (distribúcia energie, najmä plynu).

Námietky sa týkali všetkých tovarov a služieb prihlasovaných v triedach 6, 7, 12, 37, 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení okrem iného uviedol, že subjekt, ktorý vykonáva distribúciu plynu nemusí vykonávať činnosť plnenia tlakových nádob plynu a ani inštaláciu a opravy plynových zariadení, pretože v opačnom prípade by sme prišli k nelogickému záveru, že akákoľvek služba vykonávaná v oblasti plynárenstva je zhodná so službou distribúcia plynu.

Pri posudzovaní podobnosti prihlasovaných tovarov a služieb a tovarov a služieb zapísaných pre staršiu ochrannú známku je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi a službami, predovšetkým ich povaha, určenie, účel použitia, ako aj ich

konkurenčný alebo komplementárny vzťah a uvedené posúdiť vo vzťahu k relevantnej verejnosti a potenciálnemu dodávateľovi tovarov a služieb, tzn. že jede len o to posúdiť či ide o navzájom o rovnaké tovary alebo služby.

Staršia ochranná známka je v triede 39 zapísaná pre služby „*distribúcia energie, najmä plynu*“. Pojem „*distribúcia*“ ako jeden z hlavných marketingových nástrojov však obsahuje niekoľko činností, operácií, ktoré spočívajú jednak v rozdeľovaní tovaru z výroby cestou veľkoobchodu a maloobchodu ku konečnému spotrebiteľovi ale taktiež „*distribúcia*“ znamená všetky činnosti spojené s prekonávaním priestorových, časových, kvantitatívnych a sortimentných rozdielov, ktoré vystupujú medzi sférou výroby a sférou spotreby, preto prihlasované tovary v triede 6 „*kovové nádoby na stlačený plyn alebo skvapalnený vzduch; kovové fľaše na stlačený plyn a skvapalnený vzduch*“ ako aj tovary v triede 7 „*zariadenia na stláčanie, odsávanie a prepravu plynov*“, služby v triede 37 „*inštalácia a opravy plynových zariadení*“ rovnako ako služby v triede 39 „*plnenie tlakových nádob, fliaš a zásobníkov plynými médiami, propánom, butánom a ich zmesami*“ a služby v triede 42 „*kontrola plynových zariadení*“ možno označiť za služby úzko súvisiace a komplementárne so službami staršej ochrannej známky, pretože uvedené prihlasované tovary a služby zverejneného označenia sú špecifikované práve tak, že priamo odkazujú na oblasť zaoberajúcu sa dodávkami plynu pre spotrebiteľskú verejnosť, ktorá sa môže domnievať, že dodávanie týchto tovarov a poskytovanie služieb zabezpečuje rovnaký alebo ekonomicky či inak prepojený subjekt. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že pri posudzovaní tovarov a služieb v rámci uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach nie je to, či dané subjekty (prihlasovateľ a majiteľ) majú alebo nemajú príslušné povolenia na vykonávanie uvedených činností takou relevantnou skutočnosťou, ktorú by mohol úrad v rámci predmetného rozhodovania zohľadňovať.

Prihlasované tovary v triede 6 „*kovové nádoby na stlačený plyn alebo skvapalnený vzduch; kovové fľaše na stlačený plyn a skvapalnený vzduch*“ možno okrem iného považovať za podobné aj s tovarmi zapísanými pre staršiu známku v triede 4 „*liquefied petroleum gas*“ (skvapalnený plyn pre pohon automobilov (LPG), keďže podobne ide o tovary, ktoré sú vo vzájomne úzkom komplementárnom vzťahu.

Ostatné tovary v triede 6 „*kovové nádoby na skladovanie a prepravu*“ a v triede 12 „*železničné vozne*“ nemožno považovať za podobné a ani súvisiace s tovarmi alebo službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku, pretože ide o široko definované tovary, ktoré nemožno automaticky spájať so špecifickými tovarmi alebo službami staršej ochrannej známky.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 84-2015)

Staršia ochranná známka (CTM 003540119)

PROBUGAS 

 **PRIMAGAZ**

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať, s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie dvoch kombinovaných dvojfarebných označení pozostávajúcich z jedného slovného prvku a z jedného obrazového prvku, ktorý je v prípade zverejneného označenia umiestnený za slovným prvkom „PROBUGAS“ a v prípade staršej ochrannej známky pred slovným prvkom „PRIMAGAZ“.

Pri posudzovaní označení z vizuálneho hľadiska je dôležité si uvedomiť, že spotrebiteľ v bežnom živote nemá možnosť porovnávať dve označenia vedľa seba. Musí sa spoliehať len na svoju pamäť, v ktorej je uchovaný vizuálny vnem, na ktorý tiež môže vplývať časový úsek, ktorý ubehol od videnia označenia, ale aj to, ako často prichádza do styku s daným označením. Z uvedeného dôvodu nemožno súhlasiť s prihlasovateľom, ktorý považuje za rozhodujúce činitele pri porovnaní uvedených označení najmä typ písma (pokiaľ nejde o písmo mimoriadne zvláštne upravené) a výraznosť a jasnosť inak rovnakých farieb. Obidve označenia sú písané veľkými tlačnými písmenami, ktoré nie sú špeciálne upravené. Zverejnené označenie má trochu obľejšie písmo ako staršia ochranná známka, čo však nie je taký znak, ktorý by si

spotrebiteľ zapamätal a po nejakom čase by vedel presne popísať rozdiel v písme porovnávaných označení. Toto isté platí aj v prípade výraznosti a jasnosti farieb.

Obidve porovnávané označenia majú rovnakú dĺžku – pozostávajú z ôsmich veľkých tlačených písmen, pričom prvé dve písmená „PR“ sú v obidvoch označeniach rovnaké. Ukončené sú trojicou písmen „GAS“, resp. „GAZ“, ktoré sú na prvý pohľad veľmi podobné a spotrebiteľ si vzhľadom na podobnosť písmena „S“ vz. „Z“ tento rozdiel nemusí všimnúť.

Možno teda konštatovať, že päť písmen z ôsmich je rovnakých, pričom dve sú na začiatku a tri na konci porovnávaných označení.

Obidve označenia sú vyhotovené v modrej a červenej farbe, pričom slovný prvok je modrý a obrazové prvky sú delené a jedna ich polovica je červená a druhá modrá. Medzi týmito farbami prebieha biely prúžok, ktorý farby oddeľuje.

Obrazový prvok vo zverejnenom označení má štvorcový tvar v spodnej časti predĺžený, a teda vytvárajúci tvar erbu, resp. vyznamenania, predelenie farieb je priame. Obrazový prvok v staršej ochrannej známke má tiež štvorcový tvar, bez spodného predĺženia, predelenie farieb je oblúkom. Tvar obidvoch obrazových prvkov nie je ničím výnimočný, takéto obrazové prvky sú bežne využívané v ochranných známkach.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení tvrdil, že porovnávané označenia majú absolútne rozdielnu kompozíciu, s čím však nie je možné súhlasiť pretože obidve pozostávajú z modrých písmen písaných písmenami veľkej tlačenej abecedy s rovnakým počtom písmen, pričom päť z nich je zhodných a z obrazového prvku farebne predeleného vychádzajúceho z pôvodne štvorcového tvaru, pričom nie je dôležité, aj vzhľadom na ich veľkosť a bežný tvar, či je obrazový prvok umiestnený pred alebo za slovným prvkom. Kompozícia porovnávaných označení vrátane ich farebnosti je teda veľmi podobná.

Vzhľadom na uvedené je dôvodné vizuálnu podobnosť označení hodnotiť ako veľmi vysokú.

Z **fonetického hľadiska** bude zverejnené označenie interpretované ako „pro-bu-gas“ a staršia ochranná známka ako „pri-ma-gas“, pretože dôjde pri písмене „z“ na konci označenia k jeho spodobovaniu a bude teda vyslovované ako „s“, a tak začiatok prvej slabiky a posledná slabika označení budú vyslovované zhodne. Obidve slová teda pozostávajú z troch slabík, majú rovnakú rytmiku a vzhľadom na spomínané rovnaké písmená zvukovo pôsobia podobne, preto aj z fonetického hľadiska možno hovoriť o určitej podobnosti označení.

Zo **sémantického hľadiska** ide o označenia, ktoré možno predeliť na dve časti – jednu (PROBU – PRIMA), ktorú vzhľadom na prihlasované tovary a služby možno v prípade zverejneného označenia vnímať ako fantazijnú alebo čiastočne opisnú odvodenú z názvov plynov „propán“ a „bután“ a v prípade staršej ochrannej známky ako pochvalný výraz odvodený od slova „príma“ vo význame skvelý, dobrý, výborný a druhú časť vo význame „plyn“ (GAS-GAZ). Vzhľadom na prihlasované, resp. zapísané tovary a časti obidvoch označení viažuce sa k „plynu“ (GAS-GAZ) možno aj zo sémantického hľadiska hovoriť o podobnosti označení, pretože odkazujú na rovnaký druh tovaru, pričom však zároveň ide o výraz s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, a tak táto skutočnosť nemôže mať určujúci vplyv pri hodnotení pravdepodobnosti zámery označení.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámery:

Pravdepodobnosť zámery je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že tovary alebo služby označené posudzovanými označeniami pochádzajú od jedného podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámery je nutné posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých okolností týkajúcich sa konkrétnej veci. Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou porovnávaných označení a podobnosťou označovaných tovarov a služieb. Nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ

považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb. Čo sa týka prihlasovaných tovarov a služieb zverejneného označenia možno očakávať z pohľadu spotrebiteľskej verejnosti skôr zvýšenú mieru pozornosti pri ich výbere s ohľadom na ich vyššiu cenovú náročnosť a aj z toho dôvodu, že prihlasované tovary a služby, nemožno označiť za bežné a určené spotrebiteľskej verejnosti v každodennom živote. V prípade tovarov a služieb staršej ochrannej známky je relevantnou verejnosťou laická ale aj odborná spotrebiteľská verejnosť, ktorá týmto tovarom a službám, vzhľadom na ich charakter bude tiež venovať skôr vyššiu pozornosť.

Pri komplexnom hodnotení pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia a staršej ochrannej známky je potrebné uviesť, že každý prihlasovateľ má široké možnosti pri voľbe známkového motívu a jeho jednotlivých prvkov, ktoré by nemali evokovať príbuznosť s označeniami, ktoré sú už zapísané ako ochranné známky.

Ako už bolo uvedené pri vizuálnom porovnaní označení, tieto pozostávajú zo slov s rovnakým počtom písmen, s rovnakým začiatkom a ukončením, majú podobne koncipovaný obrazový prvok a sú v rovnakých farbách – modrej a červenej. Prihlasovateľ teda pri vytváraní svojho označenia použil minimálnu kreativitu, aby sa odlíšil od staršej ochrannej známky. Ako už tiež bolo uvedené priemerný spotrebiteľ sa musí spoliehať na nedokonalý obraz vzniknutý pri prvotnom dojme z označenia a väčšinou nemá možnosť označenia porovnávať vedľa seba.

Na základe uvedených skutočností a porovnaní označení bola konštatovaná podobnosť medzi porovnávanými označeniami vo všetkých troch prípadoch či už v menšej alebo väčšej miere, t. j. po vizuálnej, fonetickej ale aj sémantickej stránke.

Keďže súčasne bola časť tovarov v triede 6, tovary v triede 7 a služby v triedach 37, 39 a 42 zverejneného označenia posúdené ako podobné, resp. priamo súvisiace a komplementárne s tovarmi a službami staršej ochrannej známky, je vzhľadom na podobnosť označení zo všetkých troch porovnávacích hľadísk potrebné konštatovať existenciu pravdepodobnosti ich zámery na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, a to aj pri zohľadnení vyššieho stupňa pozornosti pri ich výbere.

Asociáciu medzi porovnávanými označeniami taktiež nie je možné vylúčiť, keďže obsahujú slovný prvok, ktorý má rovnakú dĺžku s rovnakými písmenami na začiatku a konci slov, rovnakú farbu a rovnakú koncepciu v umiestnení slovného prvku s obrazovým prvkom rovnako deleným na dve farebné časti, aj keď mierne iného tvaru, ktorý by vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti mohol viesť k mylnej predstave o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov alebo sa zverejnené označenie týka nového radu tovarov a služieb namietateľa.

Ešte je potrebné sa vyjadriť k argumentom prihlasovateľa o tom, že má skoršie právo prednosti k svojej slovnej ochrannej známke „PROBUGAS“, č. 196792, ďalej že namietateľ v súčasnosti svoju staršiu ochrannú známku nepoužíva, a že spoločnosti prihlasovateľa a namietateľa boli v minulosti majetkovo prepojené, pričom spomenul zmluvu o predaji podniku z 12.2.2014.

Skoršie právo prednosti k slovnej ochrannej známke prihlasovateľa č. 196792 „PROBUGAS“ voči staršej ochrannej známke namietateľa je v tomto konaní irelevantné, pretože námietky sa vzťahujú len na zverejnené označenie, ktoré je na rozdiel od platnej ochrannej známky prihlasovateľa kombinované.

Čo sa týka nepoužívania staršej ochrannej známky k tomu je nutné uviesť, že nepoužívanie staršej známky nie je možné riešiť v tomto námietkovom konaní, ale v samostatnom návrhovom konaní o zrušení ochrannej známky pre jej nepoužívanie pred príslušným úradom, v registri ktorého je zapísaná. Staršia ochranná známka je v súčasnosti platná na území Slovenskej republiky, a teda úrad k nej musí v námietkovom konaní tak pristupovať.

K spoločnej histórii navrhovateľa a prihlasovateľa a k zmluvnému vzťahu medzi nimi je nutné uviesť, že tieto skutočnosti sú pri posudzovaní námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach irelevantné.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti je možné konštatovať, že boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pre časť

prihlasovaných tovarov a pre všetky prihlasované služby, a preto 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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.
Spoločnosť patentových zástupcov
Budatínska 12
851 06 Bratislava

JUDr. Radoslava Vojtášová
Advokátska kancelária
Wolkrova 41
851 01 Bratislava