



Banská Bystrica 19. mája 2016
POZ 22-2014 II/46-2016

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 10. decembra 2014 namietateľom Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, Nemecko, v konaní zastúpeným advokátkou JUDr. Evou Bušovou, Tobrucká 6, 811 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 22-2014/N-146-2014 z 3. novembra 2014 o zamietnutí námietok proti zápisu označenia „CRM MALINA“, č. spisu POZ 22-2014, do registra ochranných známk, prihlasovateľa VOXEL, s. r. o., Námestie hraničiarov 29, 851 03 Bratislava, v konaní zastúpeného advokátkou JUDr. Ingrid Zlochovou, Galvaniho 12/B, 821 04 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamietla a rozhodnutie zn. POZ 22-2014/N-146-2014 z 3. novembra 2014 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 22-2014/N-146-2014 z 3. novembra 2014 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) boli v zmysle § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“) zamietnuté námietky proti zápisu kombinovaného označenia „CRM MALINA“, č. spisu POZ 22-2014 (ďalej „prihlásené označenie“), do registra ochranných známk. Namietateľ si uplatnil námietky v zmysle § 7 písm. a) a b) zákona o ochranných známkach a ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom starších ochranných známk, konkrétne ochrannej známky č. 231887 (ďalej „prvá staršia ochranná známka“) a ochrannej známky Európskej únie č. 212787 (ďalej „druhá staršia ochranná známka“ alebo prvá a druhá staršia ochranná známka spolu ako „staršie ochranné známky“), ktoré spočívajú výlučne vo farbe ako takej označovanej ako „magenta“ alebo „telemagenta“ a s ktorými je podľa neho prihlásené označenie zameniteľné. Zároveň majú podľa namietateľa staršie ochranné známky na území Slovenskej republiky a Európskej únie dobré meno a použitie prihláseného označenia vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je nárokované, by bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z ich rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena alebo by im bolo na ujmu.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia, pokiaľ ide o uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, bola skutočnosť, že kolízne tovary a služby i kolízne označenia boli vyhodnotené ako nepodobné, z čoho vyplynula neexistencia pravdepodobnosti zámény.

Čo sa týka druhého námietkového dôvodu uplatneného podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán na základe namietateľom predložených dôkazových materiálov konštatoval, že staršie ochranné známky získali na území Slovenskej republiky aj v Európskej únii, vo vzťahu k službám v triedach 38 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré sú zapísané, dobré meno. Prvostupňový orgán však zároveň pripomenul, že kolízne označenia boli posúdené ako nepodobné, a preto dospel k záveru, že len samotné použitie podobnej farby, bez toho, aby táto tvorila podstatnú časť prihláseného označenia alebo bola použitá spôsobom, ktorý by bol podobný spôsobu, akým sú používané staršie ochranné známky, nie je

postačujúce na to, aby mohlo vzniknúť u spotrebiteľa automatické prepojenie, t. j. vznik súvislosti so staršími ochrannými známkami. Prvostupňový orgán uzavrel posúdenie námietok podaných v zmysle predmetného ustanovenia konštatovaním, že nakoľko neexistuje spojitosť medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami, je vylúčené, aby toto nepoctivo ťažilo z dobrého mena alebo rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk alebo by im bolo na ujmu. Z tohto dôvodu nevyhovelo ani námietkam uplatneným v zmysle ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad. V jeho odôvodnení v súvislosti s námietkovým dôvodom podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach uviedol, že prvostupňový orgán zásadne pochybil, keď dospel k záveru o nepodobnosti porovnávaných tovarov a služieb. Zdôraznil, že hodnotenie podobnosti tovarov a služieb musí byť založené nie na informáciách uvedených účastníkmi konania vo svojich vyjadreniach k námietkam, ale výlučne na porovnaní jednotlivých tovarov a služieb tak, ako sú prihlásené na zápis, resp. v prípade starších ochranných známk zapísané v registri.

Namietateľ vyjadril presvedčenie, že ak by prvostupňový orgán kolízne tovary a služby riadne porovnal, pričom by zobral do úvahy iba relevantné faktory, dospel by k záveru, že tovary a služby, pre ktoré sa prihlasovateľ domáha ochrany, sú zhodné alebo podobné so službami starších ochranných známk. Poukázal na to, že tovary a služby prihláseného označenia je možné všeobecne zaradiť do oblasti informačných a komunikačných technológií. Ako vyplýva zo zdroja wikipedia.org, informačné technológie predstavujú využitie počítačov a telekomunikačného vybavenia na uchovávanie, získavanie, prenos a manipuláciu s údajmi. Ako naznačuje samotný výraz „informačné a komunikačné technológie“, informačné technológie a komunikačné služby sú úzko prepojené. Tovary a služby prihláseného označenia teda vykazujú vysoký stupeň podobnosti s telekomunikačnými službami starších ochranných známk v triedach 38 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Obe kategórie sú podľa namietateľa používané v spojení s počítačmi, najmä mobilnými zariadeniami, a obvykle sa používajú ako komplementárne výrobky či dokonca vzájomne závislé prvky jediného výrobku. Namietateľ zdôraznil, že prihlasovateľ sa domáha ochrany pre niekoľko tovarov a služieb, ktoré sú z ich vlastnej podstaty závislou alebo dokonca integrálnou súčasťou telekomunikačných služieb. Ako príklad uviedol tovary „*počítačové programy (sťahovateľné)*“ v triede 9 alebo služby „*tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hostovanie na počítačových stránkach (webových stránkach), prenájom webových serverov, dialkové monitorovanie počítačových systémov, poradenstvo pri tvorbe webových stránok, poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS), poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok, poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing)*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ doplnil, že všetky porovnávané tovary a služby sú určené pre rovnakú spotrebiteľskú verejnosť a spadajú do rovnakej oblasti spotreby alebo spotrebiteľského záujmu. Predávajú sa na rovnakých predajných miestach (špecializované predajne elektroniky alebo špecializované oddelenia supermarketov). Predaj alebo poskytovanie relevantných tovarov a služieb tak prebieha prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov. Uvedené služby sú navyše ponúkané rovnakými spoločnosťami. Verejnosť si je podľa namietateľa dobre vedomá, že služby nárokované prihlasovateľom ako „*poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing)*“ alebo „*poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS)*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú poskytované i telekomunikačnými spoločnosťami, teda aj namietateľom. Tento v skutočnosti pod svojou podnikovou farbou „magenta“ ponúka CRM riešenia, ktoré sú v zásade zhodné so skutočnými aktivitami prihlasovateľa. V tejto súvislosti pripojil odkazy na internetové stránky www.t-systems.com či www.telekom.com.

Namietateľ ďalej uviedol, že prvostupňový orgán pochybil, keď porovnávané označenia označil za nepodobné. V prvom rade upozornil na skutočnosť, že staršie ochranné známky majú vo vzťahu k službám v triedach 38 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré sú zapísané, rozlišovaciu spôsobilosť, a teda požívajú vo vzťahu k týmto službám plnú ochranu.

Pokiaľ ide o vizuálne hľadisko, namietateľ odmietol tvrdenie prvostupňového orgánu, že obrazový prvok prihláseného označenia, znázornený vo farbe „magenta“ (v ktorej spočívajú staršie ochranné známky), nie je dominantným prvkom. Tento prvok podľa neho prevyšuje ostatné prvky z dôvodu, že farba „magenta“ je oveľa výraznejšia ako modrá farba slovných prvkov a tiež z dôvodu, že spotrebiteľia zvyčajne venujú väčšiu pozornosť začiatkom označení. Poukázal na to, že farba „magenta“ predstavuje v rámci prihláseného označenia nezávisle identifikovateľný prvok, čo v zmysle judikatúry Súdneho dvora EÚ stačí pre

konštatovanie pravdepodobnosti zámery. Uvedená farba má v prihlásenom označení samostatné postavenie, keďže obrazový prvok, v ktorom je použitá, nie je nijako spojený alebo prepletený s ďalšími prvkami. Tento obrazový prvok teda kopíruje abstraktné staršie ochranné známky spôsobom, ktorý je v najvyššej technicky novej miere podobný a podľa vnímania spotrebiteľov zhodný. S ohľadom na uvedené je podľa namietateľa potrebné považovať kolízne označenia za vizuálne podobné.

Pokiaľ ide o fonetické hľadisko, namietateľ sa odvolal na svoje argumenty vyjadrené v podaných námietkach. V nich uviedol, že nakoľko staršie ochranné známky chránia len samotnú farbu, porovnanie kolíznych označení z tohto hľadiska nie je možné vykonať.

Čo sa týka sémantického hľadiska, namietateľ uviedol, že farba „magenta“ chránená staršími ochrannými značkami sa stala pre namietateľa a jeho pridružené spoločnosti príznačnou a bude v prihlásenom označení vnímaná ako odkaz na spoločnosť namietateľa. Slovné prvky prihláseného označenia nie sú spôsobilé tento dojem zvrátiť, pretože slovný prvok „CRM“ bude spotrebiteľmi vnímaný vo vzťahu k nárokovanej službe ako opisný vo význame „customer relationship management“, tzn. správa vzťahov so zákazníkmi. Druhý slovný prvok „MALINA“ síce v slovenčine znamená druh sladkého bobuľového ovocia, ale je v prihlásenom označení až ako posledný, a preto bude vnímaný len ako doplnkový.

Na záver porovnania kolíznych označení z jednotlivých hľadísk namietateľ konštatoval, že obrazový prvok prihláseného označenia je jeho dominantným prvkom, resp. je v rámci neho nezávisle identifikovateľným, a jeho prítomnosť vedie k vizuálnej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení.

V súvislosti s celkovým hodnotením pravdepodobnosti zámery namietateľ uviedol, že prvostupňový orgán nesprávne definoval relevantných spotrebiteľov tovarov a služieb prihláseného označenia, keď tvrdil, že týmito budú spotrebiteľia, ktorí plánujú podnikanie alebo majú v úmysle zlepšiť a zjednodušiť systém fungovania svojej firmy. Takýto záver je podľa namietateľa nepravdivý a nemá oporu v napadnutej prihláške ochrannej známky. Zoznam tovarov a služieb napadnutej prihlášky ochrannej známky totiž žiadnu takúto špecifickú spotrebiteľskú skupinu nedefinuje, ale naopak obsahuje len všeobecne softvér a s ním súvisiace služby v triedach 35, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Z tohto dôvodu je za relevantných spotrebiteľov potrebné považovať širokú spotrebiteľskú verejnosť, ako aj podniky, čo znamená, že relevantný okruh spotrebiteľov tovarov a služieb kolíznych označení je zhodný.

S ohľadom na uvedené je podľa namietateľa zrejmé, že prvostupňový orgán nesprávne vyhodnotil podobnosť posudzovaných označení, podobnosť kolíznych tovarov a služieb a zároveň nesprávne identifikoval relevantnú verejnosť, ktorej sú príslušné tovary a služby určené, na základe čoho došiel k nesprávnemu celkovému záveru o neexistencii pravdepodobnosti zámery. Namietateľ vyjadril presvedčenie, že skutkové okolnosti jasne dokazujú, že existencia zámery predmetných označení je v danom prípade reálna. Spotrebiteľia totiž budú, práve vďaka prítomnosti farby „magenta“ ako identifikátora namietateľa, uvedení do omylu a budú predpokladať existenciu určitého prepojenia medzi namietateľom a prihlasovateľom, čo zakladá pravdepodobnosť zámery.

Pokiaľ ide o druhý námietkový dôvod uplatnený v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných značkách, namietateľ sa stotožnil s konštatovaním prvostupňového orgánu, že staršie ochranné známky majú v Slovenskej republike, ako aj v Európskej únii dobré meno, avšak odmietol záver, že samotné použitie podobnej purpurovej farby v prihlásenom označení nepostačuje na to, aby si spotrebiteľia dali toto označenie do súvislosti so staršími ochrannými značkami. Takýto záver označil namietateľ za nesprávny, nezodpovedajúci skutkovým okolnostiam daného prípadu a odporujúci rozhodovacej praxi úradu.

Namietateľ sa odvolal na rozhodnutie úradu v podľa neho veľmi podobnej veci, ktoré sa týkalo námietok podaných namietateľom proti zápisu kombinovaného označenia „mpi consulting“ prihláseného pod č. POZ 1898-2010. Na doplnenie poznamenal, že úrad vo veci „mpi consulting“ rozhodoval nielen na prvom, ale aj na druhom stupni, pričom podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie o zamietnutí prihlášky č. spisu POZ 1898-2010 potvrdil. V tejto súvislosti poznamenal, že z vyobrazenia označenia je jasné, že označenie „mpi consulting“ obsahovalo geometrický tvar (štvorec) vo farbe „magenta“, ktorý bol použitý ako dominantný prvok na jeho začiatku. Kompozícia tohto označenia je preto veľmi podobná prihlásenému označeniu „CRM MALINA“, ktoré tiež obsahuje dominantný obrazový prvok v tej istej farbe, umiestnený na jeho začiatku. Okrem toho označenie „mpi consulting“ bolo prihlásené pre softvér a so softvérom súvisiace služby v triedach 35, 37, 38, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tzn. pre vhodné tovary a služby, pre ktoré sa domáha ochrany aj prihlasovateľ. Z uvedeného podľa namietateľa vyplýva, že

spomenutý prípad je pre rozhodovanie v predmetnej veci relevantný a závery, ku ktorým v ňom úrad dospel, sú použiteľné aj v preskúvanom prípade. Namietateľ poukázal na to, že úrad v spomenutom prípade okrem iného konštatoval, že podobnosť porovnávaných označení bude spočívať v použití vysoko podobného, z pohľadu priemerného spotrebiteľa až zhodného, farebného odtieňa. Pokiaľ ide o porovnanie tovarov a služieb, v danom prípade dospel k záveru, že všetky kolízne tovary a služby súvisia s oblasťou informačných a komunikačných technológií, teda spadajú do rovnakého alebo tzv. susediaceho segmentu trhu.

Z uvedených skutočností je podľa namietateľa zrejmé, že napadnuté rozhodnutie je v rozpore so starším rozhodnutím úradu vo veľmi podobnej veci. Zároveň podotkol, že medzi závermi vyplývajúcimi z rozhodnutí úradu pritom nesmú existovať neprimerané rozdiely, nakoľko by tým došlo k porušeniu zásady legitímneho očakávania ako jednej zo základných pravidiel správneho konania.

Namietateľ ďalej v súvislosti s otázkou, či si spotrebiteľia môžu medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami vytvoriť určitú spojitosť, uviedol, že kolízne tovary a služby sú podobné a rovnako podobné sú aj kolízne označenia, keďže farba „magenta“ má v prihlásenom označení nezávisle identifikovateľné postavenie. Verejnosť tak v prihlásenom označení rozpozná ochranné známky namietateľa a v dôsledku ich dobrého mena a existujúcej podobnosti tovarov a služieb si vytvorí prepojenie, napríklad sa môže domnievať, že namietateľ a prihlasovateľ sú partnermi, ktorí na trhu ponúkajú CRM riešenia. Navyše, obrazový prvok prihláseného označenia môže u spotrebiteľov evokovať mnohosť prístupových bodov, serverov ponúkajúcich daný výrobok a pod. Namietateľ v tejto súvislosti doplnil, že farba „magenta“ je kľúčovým prvkom jeho firemnej identity, ktorý je používaný všetkými pridruženými spoločnosťami, nielen spoločnosťami T-Mobile a T-Com. Použitie tejto farby v prihlásenom označení by preto medzi spotrebiteľmi vytvorilo dojem, že majiteľom takéhoto označenia je ďalšia z pridružených spoločností namietateľa.

Prvostupňový orgán ďalej podľa namietateľa nesprávne konštatoval, že v prípade prihláseného označenia by nedochádzalo k ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných známk. V tomto ohľade sa odvolal na druhostupňové rozhodnutie úradu zn. POZ 1898-2010 II/143-2014 z 22. októbra 2014, podľa ktorého sa v prípade, ak sa tovary a služby kolíznych označení zhodne týkajú rovnakej oblasti informačných a komunikačných technológií, pričom staršie ochranné známky majú v tomto segmente trhu preukázateľne dobré meno, je dôvodné tvrdiť, že prihlásené označenie by svojim používaním ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných známk. S ohľadom na uvedené namietateľ konštatoval, že s ohľadom na skutočnosť, že tovary a služby sú v oboch prípadoch v podstate zhodné a kompozícia označení („mpi consulting“ a „CRM MALINA“) je veľmi podobná, mali by byť závery v citovanom rozhodnutí aplikované aj na predmetné konanie.

Berúc do úvahy uvedené skutočnosti namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 22-2014 v plnom rozsahu zamietol.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 2. apríla 2015 uviedol, že k zámene prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami nemôže dôjsť ani v prípade, ak by použil v obrazovom prvku celkom totožný odtieň s farbou starších ochranných známk. Tvrdenia namietateľa označil za účelové.

K vizuálnemu porovnaniu kolíznych označení prihlasovateľ uviedol, že dominantnou časťou prihláseného označenia nie je obrazový prvok, ako to tvrdí namietateľ, ale práve slovné spojenie „CRM MALINA“, ktoré tvorí tri štvrtiny jeho celkovej veľkosti. Upozornil na to, že v prípade kombinovaných označení má práve slovný prvok potenciál zaujať pozornosť zákazníkov a tento im utkvie v pamäti. V súvislosti s obrazovým prvkom prihláseného označenia prihlasovateľ uviedol, že tento má výnimočnú rozlišovaciu spôsobilosť, keďže ide o sedem farebných guľôčok, usporiadaných do šesťuholníka, ktorý má pripomínať tvar maliny, pričom ide o celkom nový, netradičný a nezameniteľný grafický prvok. Farba, ktorú zvolil prihlasovateľ (ružová, resp. ružovo-červená), pritom najlepšie vystihuje plod maliny. Zdôraznil tiež, že je neprípustné, aby namietateľ vylúčil z používania akýkoľvek príbuzný odtieň ružovej farby, resp. celkom vylúčil používanie farby „magenta“ v ochranných známkach iných subjektov len z dôvodu, že môžu pôsobiť podobným dojmom ako staršie ochranné známky. Prihlasovateľ doplnil, že je potrebné zaoberať sa tým, aby priznaním rozlišovacej spôsobilosti farbe samotnej nedošlo k neprimeranému obmedzeniu dostupnosti farieb pre ostatných podnikateľov.

Prihlasovateľ ďalej upozornil na rozdiel v činnosti podnikania medzi ním a namietateľom. Napriek tomu, že namietateľ neustále rozširuje svoje pôsobenie, neznamená to, že každý subjekt pôsobiaci v oblasti informačných technológií sa automaticky stáva jeho konkurentom. Predmet činnosti prihlasovateľa je podľa neho podstatne užší ako predmet činnosti namietateľa, keďže poskytuje služby, ktoré majú v oblasti informačných technológií veľmi špecifický charakter.

Na záver prihlasovateľ konštatoval, že sa plne stotožňuje s právnym názorom prvostupňového orgánu vyjadreným v napadnutom rozhodnutí. Z tohto dôvodu navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade rozklad zamietol a 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 sa na konanie pred úradom podľa tohto zákona 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 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 § 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 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 „CRM MALINA“, č. spisu POZ 22-2014, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 10. januára 2014 prihlasovateľom VOXEL, s. r. o., Námestie hraničiarov 29, 851 03 Bratislava, a zverejnená vo vestníku úradu 2. apríla 2014 pre tovary „*počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačové programy (sťahovateľné); počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné)*“ v triede 9 a pre služby „*optimalizácia prenosu dát na webových stránkach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok*“ v triede 35, „*tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; požičiavanie počítačového softvéru; obnovovanie počítačových databáz; údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; zhotovovanie kópií počítačových programov; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hostovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačového softvéru; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); poradenstvo*“

v oblasti počítačových programov; prenájom webových serverov; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; prenájom počítačových serverov (serverhosting); zálohovanie údajov mimo pracoviska; uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing)“ v triede 42 a „udeľovanie licencií na počítačové programy (právne služby)“ v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vyobrazenie prihláseného označenia:

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

1) obrazovej ochrannej 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 ochrannej známky:



2) obrazovej ochrannej známky Európskej únie 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 „designing installations and equipment for telecommunications“ (navrhovanie zariadenia a vybavenia pre telekomunikácie) v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; vyobrazenie druhej staršej ochrannej známky:



Z obsahu podaného rozkladu, pokiaľ ide o uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, vyplynulo, že namietateľ spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie podobnosti kolíznych tovarov a služieb, posúdenie podobnosti kolíznych označení z jednotlivých hľadísk (najmä vizuálneho a sémantického), posúdenie relevantnej verejnosti, ako aj vyhodnotenie dominantných prvkov a ich vplyvu na celkové hodnotenie pravdepodobnosti zámény. Zároveň vyjadril nesúhlas so záverom posúdenia predmetných námietok, v ktorom prvostupňový orgán konštatoval, že medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami neexistuje pravdepodobnosť zámény. V súvislosti s uplatneným námietkovým dôvodom podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach namietateľ, berúc do úvahy rovnaký segment trhu, ktorého sa týkajú príslušné kolízne tovary a služby a zároveň skutočnosť, že obrazový prvok prihláseného označenia je znázornený vo farbe chránenej staršími ochrannými známkami, vyjadril presvedčenie, že medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami existuje dostatočná spojitosť na to, aby bolo možné konštatovať, že prihlásené označenie je spôsobilé ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti, resp. dobrého mena starších ochranných známk.

Pokiaľ ide o posúdenie relevantnosti námietok uplatnených na základe ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že pravdepodobnosť zámény znamená riziko, že priemerný spotrebiteľ si tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami v obchode priamo zamení, prípadne môže byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené prihláseným označením a staršou ochrannou známkou pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény musia byť označenia najskôr hodnotené

z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámery preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy ich dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť, a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť porovnávaných tovarov a služieb, a tiež vzájomnú previazanosť medzi zhodnosťou alebo podobnosťou kolíznych označení a zhodnosťou alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb. Základným predpokladom pre konštatovanie pravdepodobnosti zámery, a teda úspešné uplatnenie námietok v zmysle tohto ustanovenia, je, aby boli súčasne splnené obidve podmienky citovaného ustanovenia, konkrétne zhodnosť alebo podobnosť kolíznych označení a zhodnosť alebo podobnosť kolíznych tovarov a služieb.

Pred samotným posúdením miery podobnosti kolíznych tovarov a služieb považuje orgán rozhodujúci o rozklade za dôležité uviesť, že takéto hodnotenie, ako správne poukázal namietateľ, je možné vykonať výlučne na základe údajov uvedených v zozname tovarov a služieb, pre ktoré sú kolízne označenia prihlásené, resp. zapísané do registra ochranných známkov, a nie na základe porovnania činnosti, ktorú subjekty vykonávajú na trhu. Z tohto dôvodu je potrebné považovať za irelevantnú informáciu, že „kým spoločnosť namietateľa figuruje na trhu telekomunikačných a informačných technológií a ponúka služby a integrované riešenia v oblasti mobilných telefónov, internetu, pevných liniek a široko-pásmových sietí, spoločnosť prihlasovateľa je softvérová spoločnosť, ktorá sa zaoberá komplexným poradenstvom v oblasti informačných systémov spojeným s vývojom a implementáciou vlastného informačného systému CRM MALINA a špecializuje sa na analýzu a zvyšovanie efektivity obchodných procesov“. Rovnako je potom z hľadiska objektívneho posúdenia podobnosti tovarov a služieb potrebné považovať za irelevantný aj z nej vyplývajúci záver, ku ktorému dospel prvostupňový orgán, že je veľmi ťažko možné predpokladať, že by si prihlasovateľ a namietateľ mohli na trhu navzájom konkurovať.

Prvostupňový orgán vo svojom rozhodnutí dospel k záveru, že žiadne z tovarov a služieb prihláseného označenia nie sú zhodné ani podobné so službami, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky. Namietateľ v podanom rozklade naopak vyjadril presvedčenie, že tovary a služby prihláseného označenia, ktoré možno zaradiť do oblasti informačných a komunikačných technológií, sú podobné až zhodné s telekomunikačnými službami starších ochranných známkov.

Orgán rozhodujúci o rozklade je na rozdiel od prvostupňového orgánu toho názoru, že tovary prihláseného označenia v triede 9, ktoré možno súhrne označiť ako softvér, je potrebné považovať za podobné so službami „telekomunikácie“, pre ktorú sú v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zapísané staršie ochranné známky. Softvér sa skladá z programov, rutín a symbolických jazykov, ktoré kontrolujú fungovanie hardvéru a riadia jeho činnosť. Telekomunikácie zase umožňujú ľuďom spolu komunikovať na diaľku prostredníctvom technických prostriedkov. Medzi softvérom v triede 9 a telekomunikačnými službami v triede 38 existuje v zmysle rozsudku Všeobecného súdu vo veci T-242-07 z 12. novembra 2008, prepojenie. Tieto tovary a služby sú podobné vzhľadom na ich doplnkový charakter, a aj keď majú odlišnú povahu, majú rovnaký účel a distribučné kanály.

Čo sa týka služieb prihláseného označenia „*optimalizácia prenosu dát na webových stránkach*“ v triede 35 a „*tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hostovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); prenájom webových serverov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; prenájom počítačových serverov (serverhosting); zálohovanie údajov mimo pracoviska; uchovávanie elektronických údajov*“ v triede 42, tieto je potrebné považovať za služby podobné so službami starších ochranných známkov „telekomunikácie“ v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Rozdiel v uvedených službách sa v posledných rokoch výrazne zmenšil vďaka všadeprítomnej počítačovej technológii a internetovým riešeniam v oblasti telekomunikácií. Telekomunikácie predstavujú komunikáciu prostredníctvom technických komunikačných prostriedkov. Ide o premenu informácie na signál, prenos signálu, jeho príjem a spätnú konverziu na informáciu, čo je vo veľkej miere zabezpečované práve prostredníctvom internetu a internetových (webových) stránok. Medzi uvedenými službami existuje doplnkový vzťah a tieto sú v súčasnosti bežne ponúkané tými istými subjektmi.

Pokiaľ ide o služby prihláseného označenia „*tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; požičiavanie počítačového softvéru; obnovovanie počítačových databáz; údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; zhotovovanie kópií počítačových programov; inštalácia počítačového softvéru; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti počítačových programov; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií;*

poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing)“ v triede 42, tieto orgán rozhodujúci na rozdiel od prvostupňového orgánu považuje za podobné so službami starších ochranných známk „*navrhovanie zariadenia a vybavenia pre telekomunikácie*“ v tej istej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Dôvodom je skutočnosť, že v prípade spomenutých služieb starších ochranných známk ide o široko špecifikovanú službu, ktorá môže zahŕňať nielen navrhovanie hardvéru, ale aj softvéru. Všeobecne špecifikované IT služby prihláseného označenia ako tvorba, aktualizovanie, prenájom, údržba, analýzy, inštalácia softvéru a poradenstvo súvisiace so softvérom a informačnými technológiami zase môžu zahŕňať softvérové služby určené špecificky pre telekomunikácie. Z tohto dôvodu medzi uvedenými službami existuje prienik, na základe čoho je potrebné považovať ich za podobné.

Služby prihláseného označenia „*aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach*“ v triede 35 predstavujú kancelárske práce a služby „*poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok*“ v tej istej triede sú službami poskytovanými podnikom za účelom pomoci v obchodných vzťahoch a pri ich fungovaní. Tieto služby nemajú nič spoločné s telekomunikačnými službami a službami navrhovania zariadenia alebo vybavenia pre telekomunikácie starších ochranných známk v triedach 38 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Líšia sa svojou povahou, účelom i pôvodom. Nie sú doplnkové ani si vzájomne nekonkurujú, a preto ich orgán rozhodujúci o rozklade, rovnako ako prvostupňový orgán, považuje za nepodobné.

Čo sa týka služby prihláseného označenia „*udeľovanie licencií na počítačové programy (právne služby)*“ v triede 45, túto rovnako nemožno považovať za podobnú so službami v oblasti telekomunikácií zapísanými pre staršie ochranné známky. Udeľovanie licencií (právne služby), ako to vyplýva už zo samotného znenia, sú služby poskytované subjektmi odlišnými od telekomunikačných spoločností. Je teda zrejme, že predmetné služby sa líšia pôvodom, povahou aj účelom. Zároveň sú určené iným konečným spotrebiteľom.

Ako vyplýva z uvedeného, orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu považuje všetky tovary a služby prihláseného označenia s výnimkou služieb „*aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok*“ v triede 35 a „*udeľovanie licencií na počítačové programy (právne služby)*“ v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb za podobné so službami zapísanými pre staršie ochranné známky.

V ďalšom sa orgán rozhodujúci o rozklade bude zaoberať posúdením, či kolízne označenia spĺňajú podmienku podobnosti tak, ako to vyžaduje ustanovenie § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach.

Prvostupňový orgán na základe vykonaného porovnania konštatoval, že kolízne označenia nebudú pre priemerného spotrebiteľa ako celky podobné. Namietateľ v súvislosti s ich porovnaním z vizuálneho hľadiska uviedol, že obrazový prvok znázornený vo farbe „magenta“, ktorá je chránená staršími ochrannými známkami, je oveľa výraznejší, umiestnený na začiatku a v porovnaní so slovnými prvkami dominantný. Farba „magenta“ v prihlásenom označení navyše predstavuje nezávisle identifikovateľný prvok. Z tohto dôvodu sú podľa namietateľa porovnávané označenia vizuálne podobné.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti poukazuje na skutočnosť, že predmetom ochrany starších ochranných známk je farba „magenta“ ako taká. Prihlásené označenie pozostáva z obrazového prvku siedmych do tvaru šesťuholníka umiestnených kruhov vo farbe, ktorú je dôvodné označiť ako veľmi podobnú, ak nie zhodnú s farbou „magenta“. Za ním nasledujú štandardným veľkým tlačeným písmom tmavo-modrej farby znázornené slovné prvky „CRM MALINA“. Hoci je nepopierateľné, že farba chránená staršími ochrannými známkami, resp. s ňou veľmi podobná, je v prihlásenom označení reálne prítomná, je potrebné zobrať do úvahy, že tvar obrazového prvku a slovné prvky, na ktoré sa ochrana staršími ochrannými známkami nevzťahuje, sú dostatočne výrazné, špecifické a prihlásené označenie od starších ochranných známk z vizuálneho hľadiska odlišujú. Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné zdôrazniť, že rozsah ochrany starších ochranných známk nie je možné neodôvodnene rozširovať a vzťahovať na obrazový prvok prihláseného označenia ako taký, tzn. aj na jeho tvar, a to napriek tomu, že tento žiadnu inú farbu neobsahuje. Zároveň orgán rozhodujúci o rozklade upozorňuje na to, že obrazový prvok prihláseného označenia nemožno považovať za dominantný, ako to prezentoval namietateľ. Aj keď je tento umiestnený na začiatku označenia a znázornený výraznou farbou, nie je v porovnaní so slovnými prvkami vizuálne výraznejší alebo svojou veľkosťou dominantnejší. Za dominantné sa v zmysle známkovej praxe považujú tie prvky, ktoré výrazným spôsobom vyčnievajú nad ostatné a okamžite upútajú pozornosť spotrebiteľa. Obrazový prvok prihláseného označenia takéto parametre nespĺňa. Na základe uvedeného orgán

rozhodujúci o rozklade zhodne s prvostupňovým orgánom považuje vizuálny dojem z porovnávaných označení ako celkov za odlišný.

Pokiaľ ide o fonetické hľadisko, orgán rozhodujúci o rozklade sa zhoduje s názorom prvostupňového orgánu, že takéto porovnanie v danom prípade nie je možné vykonať. Dôvodom je skutočnosť, že staršie ochranné známky pozostávajú z farby samotnej, ktorú nie je možné vysloviť.

Čo sa týka sémantického porovnania, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že slovný prvok prihláseného označenia „CRM“ bude časťou relevantnej verejnosti vnímaný ako skratka s významom „Customer Relationship Management“. Táto sa používa v oblasti informačných technológií na označenie softvérových aplikácií umožňujúcich subjektom spravovať rozličné aspekty ich vzťahov so zákazníkmi. Ďalší prvok prihláseného označenia „MALINA“ pomenúva sladké ovocie, plod rastúci na malinovom kríku. Vzhľadom na to, že staršie ochranné známky spočívajúce výlučne vo farbe žiadne prvky s uvedeným významom neobsahujú, je dôvodné porovnávané označenia považovať za sémanticky nepodobné.

V súvislosti s argumentom namietateľa, že farba chránená staršími ochrannými značkami evokuje u spotrebiteľov odkaz práve na jeho spoločnosť, je potrebné uviesť, že tento argument je z hľadiska hodnotenia sémantickej podobnosti irelevantný, keďže sa pri ňom berie do úvahy výlučne pojmový obsah (význam) obrazových alebo slovných prvkov označení, nie ich schopnosť evokovať obchodný pôvod tovarov alebo služieb. Túto vlastnosť označenia je možné zohľadniť pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti porovnávaných označení.

V súvislosti s celkovým zhodnotením pravdepodobnosti zámeny orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že v rámci neho je potrebné zväziť všetky relevantné okolnosti daného prípadu, a to najmä stupeň podobnosti označení, stupeň podobnosti kolíznych tovarov a služieb, mieru pozornosti relevantného okruhu spotrebiteľov, rozlišovaciu spôsobilosť starších ochranných známok, a tiež vplyv dištinktívnych a dominantných prvkov označení.

Čo sa týka okruhu spotrebiteľov, ktorému sú kolízne tovary a služby určené, tento tvorí jednak široká spotrebiteľská verejnosť a jednak odborná verejnosť. Uvedené vyplýva z toho, že zoznamy tovarov a služieb kolíznych označení obsahujú tovary a služby určené širokej spotrebiteľskej verejnosti, ako napríklad počítačové programy či telekomunikačné služby, ale zároveň tovary a služby určené výlučne odborníkom z oblasti informačných technológií alebo telekomunikácií. Pokiaľ ide o odbornú verejnosť, táto vzhľadom na osobitné vedomosti a skúsenosti vo všeobecnosti vykazuje vyššiu mieru pozornosti pri výbere tovarov a služieb. V prípade širokej spotrebiteľskej verejnosti však možno očakávať vzhľadom na povahu, cenu a použitie predmetných tovarov a služieb tiež priemernú až vyššiu pozornosť. S ohľadom na uvedené je možné súhlasiť s konštatovaním prvostupňového orgánu, že miera pozornosti relevantných spotrebiteľov sa bude pohybovať od priemernej až po vyššiu. Platí pritom, že čím vyššia je miera pozornosti spotrebiteľov, tým skôr si všimnú rozdiely medzi kolíznymi označeniami a s väčšou pravdepodobnosťou ich dokážu od seba odlíšiť.

Pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť starších ochranných známok spočívajúcich vo farbe „magenta“, vo všeobecnosti platí, že spotrebiteľia nemajú vo zvyku vyslovovať domnienky o pôvode výrobkov na základe ich farby alebo farby ich obalu, ak chýba grafický alebo slovný prvok, pretože farba ako taká sa zvyčajne nepoužíva ako prostriedok identifikácie v rámci súčasných obchodných praktík (rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-104/01 zo 6. mája 2003, „Libertel“). Farba vo svojej podstate nedokáže za normálnych okolností prirodzene rozlišovať výrobky konkrétneho podniku. S ohľadom na uvedené samostatné farby nemajú, s výnimkou veľmi špecifických okolností, vo vzťahu k tovarom alebo službám rozlišovaciu spôsobilosť.

Je potrebné pripomenúť, že staršie ochranné známky, inak bez rozlišovacej spôsobilosti, boli do registra ochranných známok zapísané po tom, čo namietateľ preukázal, že označenie spočívajúce výlučne vo farbe „magenta“ používaním nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre služby namietateľa v oblasti telekomunikácií, pre ktoré sú zapísané. Namietateľ navyše, podľa vyjadrenia prvostupňového orgánu, preukázal, že staršie ochranné známky majú na území Slovenskej republiky a v Európskej únii dobré meno.

V súvislosti s rozlišovacou spôsobilosťou je potrebné upozorniť na to, že prvkom označení, ktoré sú napríklad z dôvodu opisnosti bez rozlišovacej spôsobilosti alebo je ich rozlišovacia spôsobilosť znížená, zvyčajne spotrebiteľia venujú nižšiu pozornosť v porovnaní s inými dištinktívnymi (fantazijnými) prvkami.

Takýmto prvkom je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade v prihlásenom označení slovný prvok „CRM“, ktorý predstavuje skratku s významom „Customer Relationship Management“, ktorá sa používa v oblasti informačných technológií na označenie softvérových aplikácií umožňujúcich subjektom spravovať rozličné aspekty ich vzťahov so zákazníkmi. Je teda dôvodné tvrdiť, že najmä odborná verejnosť, ktorej sa týkajú napríklad softvérové služby, túto skratku pozná a bude ju považovať za prvok bez rozlišovacej spôsobilosti. Čo sa týka ostatných prvkov prihláseného označenia, konkrétne obrazového prvku a slovného prvku „MALINA“, tieto nemajú vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je prihlásené označenie nárokované, žiadny konkrétny význam, a preto majú vo vzťahu k nim priemernú rozlišovaciu spôsobilosť.

Napriek skutočnosti, že súčasťou prihláseného označenia je farba podobná, resp. zhodná s farbou predstavujúcou staršie ochranné známky a aj napriek tomu, že časť kolíznych tovarov a služieb bola na rozdiel od prvostupňového rozhodnutia posúdená ako podobná, pričom staršie ochranné známky majú dobré meno, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že primerane (tzn. v danom prípade primerne a viac) obozretní a pozorní spotrebiteľia, si tovary a služby označené porovnávanými označeniami nezamenia, a to s ohľadom na odlišný celkový dojem, ktorým pôsobia. Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné zdôrazniť, že rozsah ochrany ochrannými známkami, ktoré spočívajú vo farbe samotnej, nie je, vzhľadom na limitovaný počet farieb, možné neprimerane rozširovať a obmedzovať tým ich dostupnosť aj pre ostatné subjekty na trhu. Použitie hoci aj rovnakej farby takým spôsobom a v takom rozsahu, v akom je použitá v prihlásenom označení, v danom prípade nezakladá pravdepodobnosť zámeny a ani pravdepodobnosť asociácie so staršími ochrannými známkami, čo znamená, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď námietky uplatnené na základe ustanovenia § 7 písm. a) zamietol ako nedôvodné.

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 ochrannej 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 ochrannej 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 ochrannej známky vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná v registri, a to na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie (v prípade staršej ochrannej známky Európskej únie) 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 neoprávnené ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej 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.

Pri hodnotení dôvodnosti námietok podaných v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach sa teda neskúma pravdepodobnosť zámeny či asociácie kolíznych označení, ale kumulatívne splnenie všetkých zákonných podmienok, vrátane možnosti, že prihlásené označenie by v prípade používania, a to aj na tovaroch alebo službách, ktoré nie sú podobné s tovarmi a službami starších ochranných známk, mohlo ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky alebo by bolo na ujmu jej rozlišovacej spôsobilosti alebo jej dobrému menu. Majiteľ staršej ochrannej známky zároveň nie je povinný preukázať existenciu skutočného a bezprostredného zásahu do svojej ochrannej známky, musí však uviesť skutočnosť, na základe ktorých je možné dospieť k rozhodnutiu, že existuje vážne riziko, že by k takému zásahu mohlo v budúcnosti dôjsť.

Podaným rozkladom nebol spochybnený záver prvostupňového orgánu, že staršie ochranné známky majú vo vzťahu k službám, pre ktoré sú zapísané, na území Slovenskej republiky i Európskej únie dobré meno. Keďže tento záver nie je medzi účastníkmi sporný, nie je potrebné ho v predmetnom konaní o rozklade preskúmavať, a teda orgán rozhodujúci o rozklade bude v ďalšom vychádzať z uvedeného záveru.

Ďalšou podmienkou potrebnou na úspešné uplatnenie námietok v zmysle ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je zhodnosť alebo podobnosť kolíznych označení. Ako vyplýva z rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci C-408/01 z 23. októbra 2003 vyžaduje sa taký stupeň podobnosti označení, že si relevantná

spotrebiteľská verejnosť vytvorí medzi nimi spojitosť; nie je potrebné, aby existovala priamo pravdepodobnosť ich zámieny.

Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí upozornil, že pri posudzovaní existencie súvislosti medzi označeniami, obzvlášť v prípade, keď staršie ochranné známky chránia iba samotnú farbu, je potrebné prihliadať aj na také okolnosti, akými sú spôsob použitia farby v prihlásenom označení, resp. spôsob, akým sú staršie ochranné známky používané na trhu samotným namietateľom, ďalej povaha tovarov alebo služieb, ktoré majú byť prihláseným označením chránené a tiež súvisiaca spotrebiteľská verejnosť. Vzhľadom na to, že porovnávané označenia prvostupňový orgán vyhodnotil ako nepodobné, bez prvkov, ktoré by na strane spotrebiteľskej verejnosti mohli vyvolávať ich vzájomnú asociáciu, prvostupňový orgán konštatoval, že len samotné použitie podobnej purpurovej farby v prihlásenom označení nepostačuje na tvrdenie o existencii súvislosti medzi nimi. Svoje hodnotenie uzatvoril tým, že napriek preukázanému dobrému menu starších ochranných známk pre telekomunikačné služby nie je možné konštatovať, že len samotným použitím podobnej farby bez toho, aby táto tvorila podstatnú časť prihláseného označenia alebo bola použitá spôsobom, ktorý by bol podobný spôsobu, akým sú používané staršie ochranné známky, by u spotrebiteľa mohlo vzniknúť prepojenie – súvislosť s nimi.

Namietateľ uvedený záver prvostupňového orgánu označil za nesprávny a v rozpore s rozhodovacou praxou úradu. Odvolal sa pritom na prípad, predmetom ktorého boli námietky podané v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach proti zápisu kombinovaného označenia „mpi consulting“, č. spisu POZ 1898-2010, do registra, ktorým úrad na prvom i druhom stupni vyhovel. Namietateľ vyjadril presvedčenie, že obidve označenia, tzn. „mpi consulting“, ako aj prihlásené označenie „CRM MALINA“, sa vyznačujú veľmi podobnou kompozíciou, kde dominantný prvok vo farbe chránenej staršími ochrannými známkami (alebo prinajmenšom veľmi podobnej farbe) je umiestnený na ich začiatku. Doplnil, že obidve označenia sa rovnako domáhali ochrany pre softvér v triede 9 a súvisiace služby v triedach 35, 37, 38, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ ďalej zdôraznil, že spotrebiteľia si medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami vytvoria spojitosť, a to z nasledujúcich dôvodov: v prihlásenom označení je použitý vysoko podobný, ak nie zhodný farebný odtieň ako ten, ktorý je chránený staršími ochrannými známkami; kolízne označenia sú podobné, keďže farba „magenta“ má v prihlásenom označení nezávisle identifikovateľné postavenie, na základe čoho spotrebiteľská verejnosť v prihlásenom označení rozpozná staršie ochranné známky namietateľa a bude sa domnievať, že prihlasovateľ a namietateľ sú partnermi v oblasti CRM riešení, resp. že ide o ďalšiu z pridružených spoločností namietateľa; kolízne tovary a služby sú podobné.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza nasledovné. Prihlásené označenie pozostáva okrem iného z obrazového prvku vo farbe podobnej s tou, ktorá je predmetom starších ochranných známk. Obrazový prvok tvorí sedem kruhov usporiadaných do tvaru šesťuholníka s jedným v strede. Aj napriek skutočnosti, že v porovnávaných označeniach sú použité podobné, resp. zhodné farby, orgán rozhodujúci o rozklade, rovnako ako prvostupňový orgán, poukazuje na spôsob, akým namietateľ na trhu používa svoje staršie ochranné známky. Z predložených dôkazových materiálov namietateľa jasne a jednoznačne vyplýva, že farbu „magenta“ používa v reklame ako farbu písma najmä v nadpisoch, ale ešte v oveľa väčšom rozsahu ako pozadie či podklad štvorcového alebo obdĺžnikového tvaru, na ktorom je bielym písmom znázornený text. Orgán rozhodujúci o rozklade je presvedčený, že relevantní spotrebiteľia sú zvyknutí vnímať staršie ochranné známky práve v takomto prevedení. Z tohto dôvodu bolo v prípade označenia „mpi consulting“, č. spisu POZ 1898-2010, na ktoré sa odvolával namietateľ, námietkam vyhovené, keďže nemožno vyvrátiť fakt, že dojem, akým toto označenie pôsobí a jeho prevedenie pripomínalo práve spôsob, ktorým používa staršie ochranné známky namietateľ (viď vyobrazenie označenia „mpi consulting“, č. spisu POZ 1898-2010).

V preskúvanom prípade však orgán rozhodujúci o rozklade k takémuto záveru nemôže dôjsť, pretože dojem, ktorým pôsobí obrazový prvok, resp. prihlásené označenie ako celok, nepripomína spôsob používania starších ochranných známk namietateľom, a preto je dôvodné konštatovať, že relevantný spotrebiteľ si v mysli len vďaka použitej ružovo-červenej farbe nevybaví súvislosť s namietateľom, ale vytvorí sa mu, aj vďaka prítomnosti slovného prvku „MALINA“, skôr asociácia s týmto ovocím. Súčasne je potrebné zdôrazniť, že obrazový prvok prihláseného označenia, na rozdiel od obrazového prvku označenia „mpi consulting“, predstavuje zložitejší geometrický útvar, nie len jednoduchý štvorec či obdĺžnik, ktorý, ako už

bolo spomenuté, obvykle používa namietateľ v súvislosti so svojimi staršími ochrannými známkami. Orgán rozhodujúci o rozklade upozorňuje na to, že rozhodnutia úradu vo veci „mpi consulting“ sa vyznačujú v porovnaní s predmetným konaním odlišným skutkovým stavom, a preto je potrebné odvolávky namietateľa na ne považovať za bezpredmetné. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že podobnosť kolíznych označení v danom prípade nie je dostatočná na vytvorenie ich vzájomnej spojitosti. Prvostupňový orgán preto správne vyhodnotil, že samotný fakt, že prihlásené označenie obsahuje farbu podobnú či zhodnú s tou, ktorá je chránená staršími ochrannými známkami, nestačí na to, aby bolo možné považovať jednu z podmienok ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, konkrétne podobnosť označení, za splnenú. Na tomto závere nič nemení ani skutočnosť, že kolízne tovary a služby patria do susediacich segmentov trhu, resp. že časť z nich je podobná. Keďže podmienkou toho, aby mohlo dochádzať k ťaženiu z dobrého mena či rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk alebo aby mohlo byť použitie prihláseného označenia rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrému menu starších ochranných známk na ujmu, je, aby si spotrebiteľia vytvorili asociáciu medzi týmito označeniami, a vzhľadom na to, že táto podmienka nie je v predmetnom prípade splnená, je zároveň vylúčené, aby používaním prihláseného označenia dochádzalo k takejto ujme alebo ťaženiu.

Napriek tomu, že orgán rozhodujúci o rozklade, pokiaľ ide o posúdenie podobnosti kolíznych tovarov a služieb a posúdenie podobnosti kolíznych označení, dospel k čiastočne odlišným záverom ako prvostupňový orgán, na samotný výsledok rozhodnutia to nemá vplyv, a preto je dôvodné konštatovať, že v konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté 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. Eva Bušová
Tobrucká 6
811 02 Bratislava

II.
JUDr. Ingrid Zlochová
Galvaniho 12/B
821 04 Bratislava