



Banská Bystrica 28. 2. 2017
POZ 2346-2008/II-6-2017

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 3. apríla 2014 prihlasovateľom TATRALIFT, a. s., Poľná 4, 060 01 Kežmarok, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Ladislavom Žuffom, Žuffa patentová a známková kancelária, Svätoplukova 29, 058 01 Poprad (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2346-2008/N-21-2014/Lut. z 18. februára 2014 o vyhovení námietkam podaným spoločnosťou TATRA, a. s., 742 21 Kopřivnice, Česká republika, v konaní zastúpenou spoločnosťou PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Hybešova 40, 831 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „TATRALIFT“, č. spisu POZ 2346-2008, do registra ochranných známk, a zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky 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) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 2346-2008/N-21-2014/Lut. z 18. februára 2014 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2346-2008/N-21-2014/Lut. z 18. februára 2014 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vyhovené námietkam a prihláška kombinovanej ochrannej známky „TATRALIFT“, č. spisu POZ 2346-2008 (ďalej „prihlásené označenie“), bola zamietnutá. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých prihlásených tovarov a služieb, uplatnil podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a) a c) a § 4 ods. 3 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pričom uplatnené námietkové dôvody boli v dôsledku zmeny právnej úpravy posúdené ako námietkové dôvody podľa § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Podanie námietok namietateľ odôvodnil tým, že je majiteľom starších slovných ochranných známk č. 117861, č. 155960, č. 160946 a č. 163459 „TATRA“, č. 117872 „TATRPLAN“, č. 157064 „TATRAN“, starších slovných ochranných známk v priloženej úprave č. 151315 a č. 151381 obe v znení „Tatra“, staršej slovnej ochrannej známky v priloženej úprave č. 204134 „TATRA“, starších kombinovaných ochranných známk č. 117848, č. 117866, č. 153224, č. 155959, č. 157683, č. 163457, č. 203906 a č. 216265 „TATRA“, medzinárodnej slovnej ochrannej známky v priloženej úprave č. 181642 „TATRA“, medzinárodných slovných ochranných známk č. 290397 „TATRA“ a č. 978621 „TATRA ON AIR“, medzinárodných kombinovaných ochranných známk č. 680740 „TATRA“ a č. 978620 „OnAir EURO 5 by TATRA“ a staršej slovnej ochrannej známky EÚ č. 3780137 „TATRA“, pričom existuje pravdepodobnosť zámény prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bol záver o naplnení zákonných podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Prvostupňový orgán s ohľadom na konštatovanú mieru podobnosti prihláseného označenia „TATRALIFT“ so staršími slovnými ochrannými známkami (č. 117861, č. 155960, č. 160946, č. 163459, č. 290397), ako aj so

slovnými ochrannými známkami v priloženej úprave (najmä OZ č. 204134) a tiež s ohľadom na zhodnosť a podobnosť kolíznych tovarov a služieb, dospel k záveru, že medzi prihláseným označením a predmetnými staršími ochrannými známkami nie je možné vylúčiť pravdepodobnosť zámény, a to ani v prípade vyššej pozornosti priemerného spotrebiteľa.

Posudzovanie dôvodnosti druhého námietkového dôvodu uplatneného podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach nebolo predmetom posúdenia s poukazom na to, že by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie vzhľadom na vyhovenie námietkam v plnom rozsahu už na základe prvého uplatneného námietkového dôvodu.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého uviedol, že prvostupňové rozhodnutie nemá oporu v zákone a bol ním ukrátený na svojich právach. Prvostupňovým orgánom vykonané hodnotenie podobnosti posudzovaných označení, ako aj kolíznych tovarov a služieb a záver o ich zhodnosti, resp. podobnosti označil prihlasovateľ za povrchný a zmätočný.

Prihlasovateľ uviedol, že patrí medzi najväčších výrobcov lyžiarskych vlekov a lanoviek v Európe, lanovky a vleky vyrába od roku 1975. Keďže pochádza z tatranského regiónu (regiónu Vysokých Tatier), výrobky označuje od svojho vzniku označením obsahujúcim prvok „TATRA“. Prihlasovateľ je majiteľom viacerých ochranných známk v znení „TATRAPOMA“ (predchádzajúce obchodné meno prihlasovateľa). Obchodné meno prihlasovateľa je aktuálne TATRALIFT, a. s., pričom úrad prihlasovateľovi zmätočným rozhodnutím odopiera jeho právo označovať výrobky označením „TATRALIFT“, t. j. názvom regiónu, z ktorého tieto výrobky pochádzajú. Týmto úrad znevýhodňuje a poškodzuje osobu prihlasovateľa v porovnaní s inými osobami, ktorým toto právo neodoprel (v registri ochranných známk je zapísaných viac ako 300 ochranných známk so slovným prvkom „TATRA“). Označenie „TATRA“, a to samotné či ako základ iného slova, je na Slovensku veľmi frekventovane používané, preto adekvátne všetky slová obsahujúce slovný prvok „TATRA“ sa spájajú s pohorím Tatier. Prídavné meno odvodené od slova „TATRA“ a všetko, čo súvisí s Tatrami, má tvar tatranský/á/é. Tento prvok má symbolickú hodnotu pre obyvateľov a subjekty pochádzajúce zo Slovenskej republiky, ide o geografické označenie najvyššieho pohoria v SR. Prvostupňový orgán sa podľa prihlasovateľa nezaoberal pôvodom slova „TATRA“, jeho významom, symbolickou hodnotou a širokým využívaním v každej oblasti – v bežnej hovorovej reči, v oblasti ochranných známk (viac ako 300 údajov s takýmto slovným základom) aj v oblasti obchodných mien (viac ako 400 údajov obchodného registra s takýmto slovným základom). Slovný prvok „TATRA“ je podľa prihlasovateľa bežne používaným geografickým označením bez rozlišovacej spôsobilosti, pričom rozlišovacia spôsobilosť prihláseného označenia je zabezpečená práve ďalšími prvkami, t. j. príponou „LIFT“, ktorá nie je slovenským výrazom. Označenie „TATRALIFT“ nie je zapísané ani používané žiadnym iným subjektom na slovenskom trhu (ani inde vo svete), a teda má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť danú práve príponou „LIFT“. Od roku 1998 prioritné práva ku tomuto označeniu patria prihlasovateľovi, ktorý je ďalej majiteľom viacerých kombinovaných ochranných známk „TATRALIFT“ (s grafickým prvkom pripomínajúcim štylizovaného vtáka). Prihlásené označenie (s grafickým prvkom štítov hôr) nijako nemení rozlišovaciu spôsobilosť starších ochranných známk. Z uvedeného podľa názoru prihlasovateľa vyplýva veľmi nízka, dá sa povedať nulová miera podobnosti porovnávaných označení z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska.

Pokiaľ ide o porovnanie tovarov a služieb, prihlasovateľ zdôraznil, že je potrebné ujasniť si technické termíny, pretože kým prihlasovateľ je výrobcom lanoviek a lyžiarskych vlekov, namietateľ je výrobcom automobilov. Zoznam nárokovaných tovarov a služieb prihlasovateľ koncipoval tak, aby neprišlo ku kolízii s namietateľom, a preto si prihlásil len *dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu a po kolajniciach s využitím pohonu pomocou tiahla a/alebo lana a/alebo reťaze*, teda výlučne lanovky a vleky a výrobky a služby s nimi priamo spojené. V tejto súvislosti prihlasovateľ dal do pozornosti rozhodnutia Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej „EUIPO“) v konaní o námietkach proti zápisu kombinovaného označenia č. 7495492 „TATRALIFT“ a slovného označenia č. 7497068 „TATRALIFT“, v ktorých bola označeniam poskytnutá ochrana. Následne prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že je majiteľom slovnej ochrannej známky č. 191488 „TATRALIFT“ zapísanej pre tovary a služby v triedach 4, 6, 7, 8, 9, 12, 19, 28, 36, 37, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 14. mája 1998.

V texte rozkladu prihlasovateľ uviedol viacero odkazov na stránky internetovej encyklopédie Wikipedia (<http://sk.wikipedia.org>) týkajúce sa lanoviek, lanových dráh, automobilov a nákladných automobilov,

z ktorých sú podľa neho zrejme odlišnosti predmetných tovarov – konkrétne, že automobily a lanovky nie sú nijako podobné, zo súčastok automobilov a náhradných dielov automobilov nie je možné vyrobiť či zostaviť lanovku a naopak, že majú inú oblasť využitia a slúžia na poskytovanie rozdielnych služieb. Prihlasovateľ poukázal aj na medzinárodné patentové triedenie, podľa ktorého sú vozidlá – automobily a vozidlá – visuté a lanové dráhy zaradené do iných základných tried. Do úvahy treba podľa prihlasovateľa vziať aj skutočnosť, že okruh spotrebiteľov nákladných automobilov aj lanoviek je zúžený na špecializovaných, vo svojej oblasti vzdelaných spotrebiteľov. Lanovky a vleky sú zaradené zákonom medzi vyhradené technické zariadenia, kde každá súčastka musí mať príslušný atest a opravy a zásahy do zariadenia môže vykonávať len osoba na to oprávnená.

Napadnuté prvostupňové rozhodnutie nemá podľa prihlasovateľa oporu ani v ďalších ustanoveniach zákona o ochranných známkach, konkrétne v ustanovení § 10 ods. 2, § 14 ods. 1 a § 16 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. V súvislosti s ustanovením § 10 ods. 2 citovaného zákona prihlasovateľ poznamenal, že namietateľ staršie ochranné známky nikdy nepoužíval pre tovary a služby prihláseného označenia, a preto nemôže byť prihláška ochrannej známky „TATRALIFT“ pre tieto tovary a služby zamietnutá. Keďže predpona „TATRA“ je údajom zemepisného pôvodu, nie je namietateľ s ohľadom na § 14 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach oprávnený zakázať prihlasovateľovi používať v obchodnom styku údaj týkajúci sa zemepisného pôvodu miesta jeho sídla. A napokon, vzhľadom na skutočnosť, že prihlasovateľ používa prihlásené označenie „TATRALIFT“ už viac ako 5 rokov a súčasne je majiteľom ochranných známk č. 191488, č. 191489 a č. 191490 „TATRALIFT“ s právom prednosti od roku 1998, nie je namietateľ v intenciách § 16 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach oprávnený podať námietky ani inak brániť prihlasovateľovi v ďalšom používaní prihláseného označenia. Nakoľko namietateľ nie je v zmysle predmetného ustanovenia oprávnený podať námietky, zo zákona odpadol dôvod, pre ktorý bola námietka podaná a úrad mal námietky zamietnuť *ex officio*.

Na základe uvedeného prihlasovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté prvostupňové rozhodnutie zrušil a námietky v celom rozsahu zamietol.

Namietateľ vo vyjadrení o rozklade doručenom úradu 10. októbra 2014 uviedol, že súhlasí s napadnutým rozhodnutím a závermi prvostupňového orgánu a trvá na námietkach podaných proti zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk.

Namietateľ vyslovil nesúhlas s argumentom, že označenie „TATRA“ sa stalo masovým a stratilo tak rozlišovaciu spôsobilosť, pričom poukázal na skutočnosť, že staršie ochranné známky majú dobré meno a vysokú rozlišovaciu spôsobilosť vďaka technicky zaujímavým výrobkom, ich jedinečnosti, športovým úspechom, existencii mnohých medzinárodných expedícií, zverejňovaním týchto informácií v oznamovacích prostriedkoch (v televízii, novinách, časopisoch, rôznych publikáciách), o čom svedčia dôkazy predložené spolu s námietkami. Pokiaľ ide o iné ochranné známky, ktoré obsahujú prvok „TATRA“ a sú zapísané v registri ochranných známk SR, tieto sú zapísané pre tovary a služby odlišné od tovarov namietateľa, prípadne sú zapísané vo výrazne odlišnej grafickej podobe, takže spotrebiteľ sa môže medzi nimi orientovať bez rizika zámieny.

Z predložených dokladov vyplýva, že ochranné známky namietateľa dosiahli dobrú povest' už pred vznikom prihlasovateľa, staršia ochranná známka č. 117861 „Tatra“ sa napr. v čase podania prihlášky ochrannej známky „TATRALIFT“, proti ktorej námietky smerujú, používala už 74 rokov. Ochranné známky, ktoré existujú počas takého dlhého obdobia, sa považujú za známky s dobrým menom a s vysokou rozlišovacou spôsobilosťou, ktoré majú aj vysokú pridanú hodnotu.

Vo vzťahu k časti prihláseného označenia „LIFT“ namietateľ uviedol, že toto slovo sa veľmi často používa v spojení s rôznou zdvíhacou technikou, výťahmi a prevádzkovaním vlekov a zjazdoviek, a preto ho možno považovať za slovo, ktoré je popisným druhovým označením bez rozlišovacej spôsobilosti.

Tvrdenia prihlasovateľa ohľadom geografického charakteru prvku „TATRA“ a jeho symbolického označenia namietateľ odmietol a poukázal na to, že geografickým označením sú Tatry (ide o pomnožné podstatné meno), pričom neexistuje tvar jednotného čísla „Tatra“. Navyše, kvalita či vlastnosti strojárenských výrobkov prihlasovateľa nezávisia od prírodných podmienok miesta alebo oblasti jeho sídla.

K porovnaniu tovarov a služieb dotknutých označení namietateľ uviedol, že prihlasovateľ je výrobcom lanoviek, lyžiarskych vlekov a vozíčkovej dráhy, ktoré patria medzi dopravné prostriedky zaradené do triedy

12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Cestné automobily sú dopravné prostriedky zaradené tiež do tejto triedy, navyše, vozidlá „TATRA“ nie sú len bežnými dopravnými prostriedkami, ale aj terénnymi vozidlami určenými svojou konštrukciou na terén mimo bežných ciest (teda aj do horského terénu). Výrobky namietateľa i prihlasovateľa sú strojárskymi výrobkami slúžiacimi na dopravu ľudí i nákladov, vyrábajú sa najmä z kovových komponentov. V prípade všetkých prihlásených tovarov ide o tovary rovnaké alebo o tovary výrazne podobnej povahy ako sú tovary namietateľa, ktoré bývajú taktiež vybavené závesmi na vlečenie ťažným lanom a tyčou, lanovými navijakmi či zdvíhacími zariadeniami. Vozidlá TATRA teda môžu vykonávať okrem bežnej funkcie automobilov i funkcie navyše, a to napr. ťahanie bremien, teda porovnateľné funkcie ako lanovky či vleky. Všetky tieto skutočnosti výrazne prispievajú k zvýšeniu podobnosti medzi výrobkami namietateľa a prihlasovateľa.

Namietateľ ďalej nesúhlasil s názorom prihlasovateľa, že relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou je odborná verejnosť (a nie bežná laická verejnosť), pretože práve bežní spotrebiteľia sú aktívnymi užívateľmi lanoviek a vlekov (a týmto spotrebiteľom sú určené výrobky prihlasovateľa). Takýto spotrebiteľia sa podľa namietateľa môžu domnievať, že lanovky alebo vleky, ktoré používajú, súvisia so staršími ochrannými známami „TATRA“ a v tom spočíva ťaženie z dobrého mena, známosti a rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známok.

Bez právneho významu je podľa namietateľa argumentácia prihlasovateľa o obmedzení práv z ochrannej známky vzhľadom na skutočnosť, že označenie „TATRA“ je údajom týkajúcim sa zemepisného pôvodu, pretože, ako už bolo uvedené, toto slovo nie je možné považovať za takýto údaj. Obdobne nie sú splnené zákonné podmienky pre obmedzenie práv s odvolaním sa na inštitút strpenia ochrannej známky, pretože tento inštitút možno (okrem iných podmienok) aplikovať až po zápise neskoršej ochrannej známky do registra ochranných známok.

Na základe uvedeného namietateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade 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 (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon 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 o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

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

Podľa § 40 ods. 1 zákona 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 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 konania na jednej strane.

Podľa § 54 ods. 1 zákona o ochranných známkach konania o prihláškach, ktoré neboli právoplatne skončené do účinnosti tohto zákona, dokončia sa podľa tohto zákona s tým, že prihlasovateľ je povinný na výzvu úradu v určenej lehote uviesť svoju prihlášku do súladu s požiadavkami tohto zákona.

Podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach označenie sa 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.

Prihláška kombinovanej ochrannej známky „TATRALIFT“, č. spisu POZ 2346-2008, proti ktorej námietky smerujú, bola prihlasovateľom TATRALIFT, a. s. (pred zmenou obchodného mena: TATRAPOMA, a. s.) Poľná 4, 060 01 Kežmarok podaná 31. decembra 2008 a zverejnená vo vestníku úradu 5. júna 2009 pre tovary a služby v triedach 6, 12 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Podaním doručeným úradu 25. mája 2010 prihlasovateľ zúžil zoznam tovarov a služieb prihláseného označenia na tovary „*káble na visuté lanovky; kovové koľajnice; koľajnicové spojky; kovové konzoly, podpery pre stavebníctvo; kovové kostry stavieb; kotevné dosky; kovové laná; kovové lávky; kovové nádrže; kovové navijaky s výnimkou mechanických na navijanie hadíc; kovové nosníky; ocelové rúry; ocelové stavebné konštrukcie; kovové potrubia; kovové materiály na pozemné lanové dráhy; kovové rámy stavieb; kovové rošty; kovové prenosné stavby; kovové stavebné konštrukcie; kovový stavebný materiál; kovové stĺpy; kovové stožiare; kovové strechy; uholníky; kovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; všetko v spojitosti s výrobkami: dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu a po koľajniciach s využitím pohonu pomocou tiahla a/alebo lana a/alebo reťaze ako sú hlavne visuté dráhy, lanovky, lyžiarske lanovky, sedačkové lanovky, lyžiarske vleky, horské dráhy, vodné vleky a ich súčasti a náhradné diely*“ v triede 6, „*dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu a po koľajniciach; člny; kabíny lanovej dráhy; kompy; lanovky; lyžiarske vleky; sane (dopravný prostriedok); vagóny; vodné lyžiarske vleky; transportné vozíky visutej lanovky; vozne lanovej dráhy; visutá lanová dráha; zariadenia lanovej dráhy; sedačkové výťahy; všetko s využitím pohonu tiahlom a/alebo lanom a/alebo reťazou*“ v triede 12 a na služby „*expertízy (inžinierske práce); projektovanie stavieb; štúdie technických projektov; technický prieskum; tvorba softvéru; strojársky výskum; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); všetko v spojitosti s výrobkami: dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu a po koľajniciach s využitím pohonu pomocou tiahla a/alebo lana a/alebo reťaze ako sú hlavne visuté dráhy, lanovky, lyžiarske lanovky, sedačkové lanovky, lyžiarske vleky, horské dráhy, vodné vleky a ich súčasti a náhradné diely*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:



Namietateľ, spoločnosť TATRA, a. s., 742 21 Kopřivnice, Česká republika, je majiteľom:

1. slovnej ochrannej známky č. 117861 „TATRA“ (ďalej „prvá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 3. septembra 1934, zapísanej pre tovary „*vozidlá všetkých druhov na pozemnú dopravu, motorové vozidlá všetkých druhov a ich súčasti, šasi, karosérie, motory a ich súčasti*“ v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
2. kombinovanej ochrannej známky č. 117848 „TATRA“ (ďalej „druhá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 9. septembra 1935, zapísanej pre tovary „*dopravné prostriedky všetkých druhov a to ako na dopravu pozemnú, tak vodnú a vzdušnú, hlavne motorové vozidlá všetkých druhov a ich súčasti, chassis, karosérie, motory a ich súčasti, železničné vozy, prívesné vozy, autobusy, trolejbusy a ich súčasti*“ v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; vyobrazenie predmetnej ochrannej známky:



3. kombinovanej ochrannej známky č. 117866 „TATRA“ (ďalej „tretia staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 10. decembra 1937, zapísanej pre tovary „*automatické regulačné tepelné a tlakové prístroje, spúšťacie a spínacie elektrické prístroje a príslušenstvo, strojové zariadenia na výrobu zmrzliny, mäsiarske a údenárske stroje na spracovanie mäsa a výrobu údenín, všetkých druhov a veľkostí ako sú rezačky, kutre, narážačky, miešačky, stroje na spracovávanie (opracovávanie) slaniny (špekovky), stroje na výrobu jaterníc, brúsky, píly na kosti, mlynčeky na korenie, lisy na oškvarky, formy na šunky a paštéky, navijaky a zdviháky, a to poháňané elektricky, ručne alebo akoukoľvek silou*“

v triede 9 a „*chladiace kompresorové agregáty všetkých druhov a veľkostí, chladiče, výparníky, resp. odparovače všetkých druhov a veľkostí, vetracie zariadenia do chladiarní, ľadovne, skrine, chladičky, skladacie boxy a všetok iný nábytok určený na chladenie z dreva, skla, kovu a akejkoľvek inej hmoty, pívne stoly a pívne armatúry, konzervátory a výrobníky zmrzliny, vitríny, bufetové stoly opatrené chladiacim zariadením alebo vyhrievané, alebo bez akéhokoľvek strojového zariadenia, stoly s chladenou hornou doskou a ľadové dráhy všetkých druhov, strojové zariadenia a chladiče na chladenie mlieka a na chladenie vody, pumpy na vzduch (na pivo), chladiarenské dvere a dvierka*“ v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; vyobrazenie predmetnej ochrannej známky:



4. slovej ochrannej známky č. 117872 „TATRAPLAN“ (ďalej „štvrtá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 11. decembra 1947, zapísanej pre tovary „*vozidlá všetkých druhov na pozemnú, vodnú a vzdušnú dopravu, motorové vozidlá všetkých druhov a ich súčiastky, šasi, karosérie, motory a ich súčiastky, železničné vozidlá, prívesné vozidlá, ich diely a súčiastky, motorové vozy, autobusy, trolejbusy a ich súčiastky*“ v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
5. slovej ochrannej známky č. 155960 „TATRA“ (ďalej „piata staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 8. septembra 1964, zapísanej pre tovary „*vozidlá všetkých druhov na dopravu pozemnú, vodnú a vzdušnú, motorové vozidlá všetkých druhov a ich súčasti, šasi, karosérie, motory a ich súčasti, železničné vozidlá, prívesné vozidlá, ich diely a súčasti, motorové vozidlá, autobusy, trolejbusy a ich súčasti*“ v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
6. slovej ochrannej známky v priloženej úprave č. 151315 „Tatra“ (ďalej „šiesta staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 22. decembra 1953, zapísanej pre tovary „*motorové vozidlá všetkých druhov pre dopravu pozemnú, vodnú a vzdušnú a ich súčiastky, chassis, karosérie, motory a ich súčasti, železničné vozne a ich súčasti, motorové vozidlá, autobusy, trolejbusy a ich súčasti*“ v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; vyobrazenie predmetnej ochrannej známky:

Tatra

7. slovej ochrannej známky v priloženej úprave č. 151381 „Tatra“ (ďalej „siedma staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 3. marca 1954, zapísanej pre tovary „*motorové vozidlá všetkých druhov na dopravu pozemnú, vodnú a vzdušnú a ich súčiastky, šasi, karosérie, motory a ich súčasti, železničné vozne a ich súčasti, motorové vozidlá, autobusy, trolejbusy a ich súčasti*“ v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; vyobrazenie predmetnej ochrannej známky:

Tatra

8. medzinárodnej slovej ochrannej známky v priloženej úprave č. 181642 „TATRA“ (ďalej „ôsma staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 24. decembra 1954, platnej na území Slovenskej republiky, zapísanej pre tovary „*véhicules à moteur de tout genre et leurs éléments, moteurs et leurs éléments*“ (motorové vozidlá všetkého druhu a ich súčasti, motory a ich časti) v triede 7 a „*véhicules de tout genre pour le transport terrestre, nautique et aérien, véhicules à moteur de tout genre et leurs éléments, châssis, carrosseries, moteurs et leurs éléments, wagons de chemin de fer, remorques, leurs parties et éléments, wagons automoteurs, autobus, trolleybus et leurs éléments*“ (všetky druhy vozidiel pre pozemnú dopravu, vodu a vzduch, motorové vozidlá všetkého druhu a dielov, podvozkov, karosérií a motorov a dielov, železničných vozňov, prívesov, súčastí a komponentov, osobné automobily, autobusy, trolejbusy a ich súčasti) v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; vyobrazenie predmetnej ochrannej známky:

TATRA

9. kombinovanej ochrannej známky č. 153224 „TATRA“ (ďalej „deviata staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 20. novembra 1957, zapísanej pre tovary „*sanitné ambulancie, ich súčasti a príslušenstvo*“ v triede 10 a „*automobily všetkých druhov, t. j. osobné, nákladné, úžitkové, najmä dodávkové, vagóny, sanitné ambulancie, špeciálne automobily, a to cisternové, žeriavové, na odvoz popola, fekálne, kropiace, požiarne vozidlá, autobusy normálne a horské, trolejbusy, motorové koľajové vozidlá, ich súčasti a príslušenstvo týchto vozidiel*“ v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; vyobrazenie predmetnej ochrannej známky:



10. kombinovanej ochrannej známky č. 155959 „TATRA“ (ďalej „desiata staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 8. septembra 1964, zapísanej pre tovary „*dopravné prostriedky všetkých druhov a to ako na dopravu pozemnú, tak aj vodnú a vzdušnú; najmä motorové vozidlá všetkých druhov na dopravu pozemnú, vodnú a vzdušnú, motorové vozidlá všetkých druhov a ich súčasti, šasi, karosérie, motory a ich súčasti, železničné vozy, prívesné vozy, ich diely a súčasti, motorové vozy, autobusy, trolejbusy a ich súčasti*“ v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; vyobrazenie predmetnej ochrannej známky:



11. medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 290397 „TATRA“ (ďalej „jedenásta staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 30. októbra 1964, platnej na území Slovenskej republiky, zapísanej pre tovary „*motors and parts thereof*“ (motory a ich diely) v triede 7 a „*vehicles of all types for land, sea, air transport purposes, motor vehicles of all types and parts thereof, chassis, bodies, motors and parts thereof, railway wagons, trailers, their parts and elements, wagons self propelled, buses, trolley buses and parts thereof*“ (vozidlá všetkého druhu pre pozemné, námorné, letecké dopravné účely, všetky druhy motorových vozidiel a ich častí, podvozkov, karosérií, motory a ich časti a súčasti, železničné vozne, prívesy, ich časti a prvky, samohybné železničné vozne, autobusy, trolejbusy a ich časti) v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
12. slovnej ochrannej známky č. 157064 „TATRAN“ (ďalej „dvanásta staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 11. novembra 1966, zapísanej pre tovary „*šasi, motory a ich súčasti, vozidlá všetkých druhov na pozemnú dopravu, vodnú dopravu i dopravu vzduchom, motorové vozidlá všetkých druhov vrátane jednostopových a ich súčastí, karosérie, železničné vozne, motorové vozy, prívesné vozy a ich súčasti a dielce, autobusy, trolejbusy a ich súčasti*“ v triedach 7 a 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
13. kombinovanej ochrannej známky č. 157683 „TATRA“ (ďalej „trinásta staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 6. októbra 1967, zapísanej pre tovary „*šasi, karosérie, motory a ich súčasti*“ v triede 7 a „*motorové vozidlá všetkých druhov na dopravu pozemnú, vodnú, vzdušnú a ich súčasti, železničné vozidlá a ich súčasti, autobusy, trolejbusy a ich súčasti*“ v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; vyobrazenie predmetnej ochrannej známky:



14. slovnej ochrannej známky č. 160946 „TATRA“ (ďalej „štrnásť staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 25. januára 1972, zapísanej pre tovary „*vozidlá všetkých druhov na dopravu pozemnú, vodnú a vzdušnú vrátane železničných vozidiel, autobusov a trolejbusov, ich súčasti, šasi, karosérie, motory všetkých druhov hnacie a stacionárne, motory do elektrocentrál, motory na pohon čerpadiel, motory do kompresorov, motory do vrtných súprav, motory do žacích strojov, motory do úzkorozchodných lokomotív, motory do samohybných žeriavov, motory do rýpadiel, motory do*

vibračných valcov, motory do člnov, motory do ťahačov, motory do jednoosových traktorov, motory do cestných valcov, motory s vývodom pohonu rôznych nastavieb, motory do montážnych žeriavov, motory do svahovadiel, naftové motory do motorových kompresorov, podvozky autožeriavov, podvozky miešačov betónu, podvozky autobagrov, podvozky autorýpadla, cisternové vozidlá všetkých druhov, rádiovozidlá, cementačné agregáty, prepravníky na vrtné súpravy, vyslobodzovacie vozidlá, prepravníky na mostné súpravy, špeciálne vozidlá, ktoré nemusia slúžiť len na dopravu, špeciálne nastavby na automobilnom podvozku, ktoré slúžia na dopravu, tak ako aj na iné účely, stroje a ich súčasti“ v triedach 7 a 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

15. kombinovanej ochrannej známky č. 163457 „TATRA“ (ďalej „pätnásta staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 16. novembra 1977, zapísanej pre tovary a služby „kovové výrobky, ktoré nie sú obsiahnuté v iných triedach; stroje obrábacie, stroje (s výnimkou tých, ktoré sú zahrnuté v tr. 9-12 a 16), motory, poľnohospodárske stroje, súkolesia vrátane ich podzostáv, dielov a príslušenstva; ručné nástroje zastávajúce funkciu náradia v príslušných odboroch; prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne účely, prístroje a nástroje elektrické, nezačlenené do iných tried, prístroje a nástroje určené na kontrolné účely, prístroje a nástroje na meranie vrátane ich podzostáv, dielov a príslušenstva; osvetľovacie a vykurovacie zariadenia, zariadenia na chladenie a vetranie vrátane klimatizačných zariadení alebo zariadení na úpravu vzduchu, ventilátory vrátane ich podzostáv, dielov a príslušenstva; pozemné vozidlá, motory do pozemných vozidiel, poháňacie súkolesia a hnacie remene pre pozemné vozidlá, zariadenia na leteckú, lodnú a pozemnú dopravu vrátane ich podzostáv, dielov a príslušenstva; vykonávanie opráv a údržba“ v triedach 6, 7, 8, 9, 11, 12 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; vyobrazenie predmetnej ochrannej známky:



16. slovnej ochrannej známky č. 163459 „TATRA“ (ďalej „šestnásta staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 16. novembra 1977, zapísanej pre tovary a služby „kovové výrobky, ktoré nie sú obsiahnuté v iných triedach; stroje obrábacie, stroje (s výnimkou tých, ktoré sú zahrnuté v triedach 9-12 a 16), motory, poľnohospodárske stroje, súkolesia vrátane ich podzostáv, dielov a príslušenstva; ručné nástroje zastávajúce funkciu náradia v príslušných odboroch; prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne účely, prístroje a nástroje elektrické, nezačlenené do iných tried, prístroje a nástroje určené na kontrolné účely, prístroje a nástroje na meranie vrátane ich podzostáv, dielov a príslušenstva; osvetľovacie a vykurovacie zariadenia, zariadenia na chladenie a vetranie vrátane klimatizačných zariadení alebo zariadení na úpravu vzduchu, ventilátory vrátane ich podzostáv, dielov a príslušenstva; pozemné vozidlá, motory pre pozemné vozidlá, poháňacie súkolesia a hnacie remene pre pozemné vozidlá, zariadenia na leteckú, lodnú a pozemnú dopravu vrátane ich podzostáv, dielov a príslušenstva; vykonávanie opráv a údržba“ v triedach 6, 7, 8, 9, 11, 12 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

17. medzinárodnej kombinovanej ochrannej známky č. 680740 „TATRA“ (ďalej „sedemnásta staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 3. februára 1984, platnej na území Slovenskej republiky, zapísanej pre tovary „single-purpose machines for the manufacture of parts of vehicles, agricultural machines, engines, gears, driving mechanisms, couplings, hand starting cranks, ventilator fans for stationary engines“ (jednouúčelové stroje na výrobu častí vozidla, poľnohospodárske stroje, motory, prevodovky, hnacie mechanizmy, spojky, ručné štartovacie kľuky, ventilátory pre stacionárne motory) v triede 7, „vehicles of all kinds for land transport including their sub-assemblies, parts and accessories, namely undercarriage, chassis, bodies, engines for vehicles, gearings, couplings“ (vozidlá všetkého druhu pre pozemnú dopravu vrátane ich podzostáv, dielov a príslušenstva, najmä podvozku, podvozkov, karosérií a motorov pre vozidlá, prevody, spojky) v triede 12 a pre služby „service, repairs and maintenance of the goods listed in classes 7 and 12“ (servis, opravy a údržba výrobkov uvedených v triedach 7 a 12) v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; vyobrazenie predmetnej ochrannej známky:



18. slovnjej ochrannej známky v priloženej úprave č. 204134 „TATRA“ (ďalej „osemnásta staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 10. augusta 2001, zapísanej okrem služieb v triedach 35, 36, 37, 39, 40 a 41 aj pre služby „projektová činnosť v investičnej výstavbe, diagnostika porúch energetických zariadení a rozvodov, zostavovanie znaleckých posudkov, hostinské, reštauračné, ubytovacie a iné súvisiace služby, projektová, konštrukčná a inžinierska činnosť v oblasti strojárstva a elektroniky, tvorba a poskytovanie softvéru, právne služby, prekladateľské a tlmočnicke služby, chemické analýzy látok, prevádzka kantín a pohostinstiev, údržba zelene ako záhradnícke služby, poradenstvo a meranie v oblasti pracovného a životného prostredia, knižtlač a ofsetová tlač, služby v oblasti bezpečnosti práce a hygieny práce“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; vyobrazenie predmetnej ochrannej známky:

TATRA

19. kombinovanej ochrannej známky č. 203906 „TATRA“ (ďalej „devätnásta staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 10. augusta 2001, zapísanej okrem služieb v triedach 35, 36, 37, 39, 40 a 41 aj pre služby „projektová činnosť v investičnej výstavbe, diagnostika porúch energetických zariadení a rozvodov, zostavovanie znaleckých posudkov, hostinské, reštauračné, ubytovacie a iné súvisiace služby, projektová, konštrukčná a inžinierska činnosť v oblasti strojárstva a elektroniky, tvorba a poskytovanie softvéru, právne služby, prekladateľské a tlmočnicke služby, chemické analýzy látok, prevádzka kantín a pohostinstiev, údržba zelene ako záhradnícke služby, poradenstvo a meranie v oblasti pracovného a životného prostredia, knižtlač a ofsetová tlač, služby v oblasti bezpečnosti práce a hygieny práce“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; vyobrazenie predmetnej ochrannej známky:



20. slovnjej ochrannej známky EÚ č. 3780137 „TATRA“ (ďalej „dvadsiata staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 30. apríla 2004, zapísanej pre tovary „vehicles of all types for land transport, motor vehicles of all types and parts thereof, engines and parts thereof“ (vozidlá všetkých typov pre pozemnú dopravu, motorové vozidla všetkých typov a ich diely, motory a ich časti) a pre služby v triedach 37 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
21. kombinovanej ochrannej známky č. 216265 „TATRA“ (ďalej „dvadsiata prvá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 27. mája 2004, zapísanej pre tovary „jednouúčelové stroje na výrobu súčastí vozidiel, poľnohospodárske stroje, motory s výnimkou motorov do pozemných vozidiel; prevody; pohonné mechanizmy s výnimkou pohonov pre motorové vozidlá; spojky patriace do tejto triedy, štartovacie kľuky ako časti strojov, ventilátory motorov a hnacích strojov, ventilátory pre stacionárne motory; zariadenia na tlmenie hluku, a to tlmiče na motory a hnacie stroje – akustické tlmiče (rôzne tlmiace obklady a tlmiace zariadenia) a tlmiče pre motory a hnacie stroje ako súčasť výfukového systému, zariadenia na tlmenie hluku motorov vozidiel, a to tlmiče na motory a hnacie stroje a tlmiče pre motory a hnacie stroje“ v triede 7, „vykurovacie telesá a zariadenia do automobilov“ v triede 11, „vozidlá všetkých druhov pre pozemnú dopravu vrátane ich podzostáv, súčastí a príslušenstvá, najmä podvozky, šasi, karosérie, prevody, spojky patriace do tejto triedy, chladiče pre vozidlá, motory pre vozidlá“ v triede 12 a pre služby „servis, opravy a údržba uvedeného tovaru“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; vyobrazenie predmetnej ochrannej známky:



22. medzinárodnej kombinovanej ochrannej známky č. 978620 (ďalej „dvadsiata druhá staršia ochranná známka“) „OnAir EURO 5 by TATRA“ s právom prednosti od 28. marca 2008, platnej na území Slovenskej republiky, zapísanej pre tovary „motors and engines (except for land vehicles), their parts, accessories and spare parts (included in this class), vehicle parts, accessories and spare parts (included

in this class)“ [motory a motory (s výnimkou pre pozemné vozidlá), ich diely, príslušenstvo a náhradné diely (zaradené v tejto triede) a vozidiel diely, doplnky a náhradné diely (zaradené v tejto triede)] v triede 7, „*vehicles for locomotion by land, air or water, including motor vehicles, their parts, accessories and spare parts (included in this class), especially engine parts, chassis, transmissions, clutches, drive shafts, axles, wheels, suspensions, steering, brakes, frames and bodyworks*“ [vozidlá pre dopravné prostriedky pozemné, vzdušné alebo vodné, vrátane motorových vozidiel, ich dielov, príslušenstva a náhradné diely (zaradené v tejto triede), najmä častí motorov, podvozkov, prevodovky, spojky, hnacie hriadele, nápravy, kolesá, suspenzií, riadenia, bŕzd, rámy a karosérie] v triede 12 a pre služby „*repair, maintenance and servicing of vehicles and motors, their parts and accessories*“ (opravy, údržbu a servis vozidiel a motorov, ich súčastí a príslušenstva) v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; vyobrazenie predmetnej ochrannej známky:



23. medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 978621 (ďalej „dvadsiata tretia staršia ochranná známka“) „TATRA ON AIR“ s právom prednosti od 28. marca 2008, platnej na území Slovenskej republiky, zapísanej pre tovary „*motors and engines (except for land vehicles), their parts, accessories and spare parts (included in this class), vehicle parts, accessories and spare parts (included in this class)*“ [motory a motory (s výnimkou pre pozemné vozidlá), ich diely, príslušenstvo a náhradné diely (zaradené v tejto triede) a vozidiel diely, doplnky a náhradné diely (zaradené v tejto triede)] v triede 7, „*vehicles for locomotion by land, air or water, including motor vehicles, their parts, accessories and spare parts (included in this class), especially engine parts, chassis, transmissions, clutches, drive shafts, axles, wheels, suspensions, steering, brakes, frames and bodyworks*“ [vozidlá pre dopravné prostriedky pozemné, vzdušné alebo vodné, vrátane motorových vozidiel, ich dielov, príslušenstva a náhradné diely (zaradené v tejto triede), najmä častí motorov, podvozkov, prevodovky, spojky, hnacie hriadele, nápravy, kolesá, suspenzií, riadenia, bŕzd, rámy a karosérie] v triede 12 a pre služby „*repair, maintenance and servicing of vehicles and motors, their parts and accessories*“ (opravy, údržba a servis vozidiel a motorov, ich súčastí a príslušenstva) v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňové rozhodnutie v otázke posúdenia naplnenia podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie námietok v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, konkrétne spochybnil posúdenie podobnosti prihláseného označenia a starších ochranných znáмок z jednotlivých hľadísk, vrátane posúdenia podobnosti ich tovarov a služieb.

Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že pravdepodobnosť zámény v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach 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 zámény 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 vziať 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. V prípade, že je uplatnených viacero starších ochranných znáмок zapísaných pre rôzne tovary alebo služby, je potrebné pravdepodobnosť zámény označení posúdiť jednotlivo a samostatne, resp. porovnať skupiny niekoľkých označení. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény je potrebné brať zreteľ na skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ nemá vždy možnosť priameho porovnania označení alebo ochranných znáмок a v zásade nemá čas podrobne sa venovať ich jednotlivým prvkom, ale musí sa spoliehať na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchová v pamäti. Takisto je potrebné zohľadniť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa mení v závislosti od kategórie dotknutých tovarov alebo služieb.

Pokiaľ ide o charakter jednotlivých prvkov označení alebo ochranných znáмок a stupeň ich rozlišovacej spôsobilosti, ktorý je zásadný aj v posudzovanom prípade, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v rámci komplexného posúdenia pravdepodobnosti zámény označení alebo ochranných znáмок je potrebné zohľadňovať predovšetkým skutočné vlastnosti prvku vzhľadom na to, či tento prvok má alebo nemá opisnú povahu vo vzťahu k dotknutým tovarom alebo službám. To však neznamená, že opisné prvky ochrannej

známky sú zanedbateľné v celkovom dojme, ktorý táto ochranná známka vyvoláva. Je však potrebné skúmať, či ďalšie prvky ochrannej známky môžu sami osebe dominovať jej obrazu, ktorý si príslušná verejnosť uchováva v pamäti. V tejto súvislosti nemožno opomínať, že v prípade námietky založenej na existencii staršej ochrannej známky je potrebné posúdiť, ako príslušná skupina verejnosti vníma označenie alebo staršiu ochrannú známku a zhodnotiť mieru jej rozlišovacej spôsobilosti, pričom takéto hodnotenie nemôže viesť ku konštatovaniu absencie rozlišovacej spôsobilosti už zapísanej ochrannej známky. Charakterizovanie zapísanej ochrannej známky ako opisnej alebo druhovej sa vyrovnáva popieraniam jej rozlišovacej spôsobilosti a spochybňovaniu jej platnosti. Rozlišovacia spôsobilosť je totiž základnou hmotnoprávnou podmienkou ochrannej známky a predpokladom zápisu označenia do registra.

V posudzovanom prípade prvostupňový orgán vykonal najskôr porovnanie tovarov a služieb prihláseného označenia a starších ochranných známok a uviedol, že všetky nárokované tovary a služby prihláseného označenia sú zhodné, prípadne podobné s tovarmi a službami zapísanými pre staršie ochranné známky. Dôvodom tohto konštatovania boli nasledovné skutočnosti:

- Tovary prihláseného označenia v triede 6 medzinárodného triedenia tovarov a služieb majú všetky charakter kovových výrobkov, pričom výrobky z kovu vo všeobecnosti sú v triede 6 chránené pätnástou a šestnástou staršou ochrannou známkou (kombinovanou a slovnou ochrannou známkou v znení „TATRA“).
- Väčšina starších ochranných známok (spomedzi slovných ochranných známok a slovných ochranných známok v priloženej úprave v znení „TATRA“, „Tatra“ a kombinovaných ochranných známok v znení „TATRA“, konkrétne prvá a druhá staršia ochranná známka, piata až jedenásta staršia ochranná známka, trinásť až sedemnásta staršia ochranná známka, dvadsiata a dvadsiata prvá staršia ochranná známka) je v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zapísaná pre vozidlá všetkých druhov, dopravné prostriedky všetkých druhov, resp. automobily, pričom prihlásené označenie je taktiež prihlásené pre dopravné prostriedky (dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu a po koľajniciach), čiže pre tovary rovnaké a podobné.
- Prihlásené označenie je ďalej nárokované pre služby v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (napr. inžinierske práce, projektovanie stavieb, technický prieskum, výskum a vývoj nových výrobkov; všetko v spojitosti s tovarmi prihlásenými v triede 12), pričom tieto služby sú podobné s tovarmi (v prípade tovarov ide o už spomínané tovary v triede 12) a službami starších ochranných známok v triede 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb osemnásť až dvadsiatej prvej staršej ochrannej známky (konkrétne slovnej ochrannej známky a slovnej ochrannej známky v priloženej úprave v znení „TATRA“ a kombinovanej ochrannej známky v znení „TATRA“), a síce so službami ako servis, opravy a údržba vozidiel, projektová, konštrukčná a inžinierska činnosť.

Takéto prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie podobnosti tovarov a služieb označil prihlasovateľ v podanom rozklade za neodborné a neobjektívne. S názorom prihlasovateľa orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasí a považuje záver prvostupňového orgánu týkajúci sa posúdenia podobnosti kolíznych tovarov a služieb za správny.

Orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že v námietkovom konaní sa porovnávajú zoznamy tovarov a služieb tak, ako sú prihlásené a pre staršie ochranné známky platne zapísané, preto neobstojí argument prihlasovateľa, že namietateľ je výrobcom hlavne nákladných automobilov a na žiadne iné výrobky a služby zapísané pre staršie ochranné známky v námietkach nedodal doklady.

Keďže staršie ochranné známky v znení „TATRA“ (či už slovné, slovné v priloženej úprave, či kombinované) nie sú zapísané len pre automobily (resp. nechránia len automobily, ako to prezentoval prihlasovateľ), ale vo všeobecnosti dopravné prostriedky či vozidlá všetkých druhov na dopravu pozemnú, vodnú a vzdušnú (prvá, druhá, piata až ôsma staršia ochranná známka, desiata až jedenásta staršia ochranná známka, trinásť až sedemnásta staršia ochranná známka, dvadsiata a dvadsiata prvá staršia ochranná známka) možno tovary prihláseného označenia v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb považovať za zhodné alebo podobné s tovarmi starších ochranných známok v tejto triede. Taktiež je správne a objektívne nespochybniteľné tvrdenie prvostupňového orgánu o tom, že tovary „kovové výrobky“ (zapísané pre pätnástu a šestnástu staršiu ochrannú známku v triede 6 medzinárodného triedenia tovarov a služieb) sú všeobecným pojmom zahŕňajúcim aj jednotlivé kovové výrobky prihláseného označenia v tejto triede. Rovnako služby prihláseného označenia v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb [„*expertízy (inžinierske práce); projektovanie stavieb; štúdie technických projektov; technický prieskum; tvorba softvéru; strojársky výskum; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); všetko v spojitosti*

s výrobkami: dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu a po koľajniciach s využitím pohonu pomocou tiahla a/alebo lana a/alebo reťaze ako sú hlavne visuté dráhy, lanovky, lyžiarske lanovky, sedačkové lanovky, lyžiarske vleky, horské dráhy, vodné vleky a ich súčasti a náhradné diely“] sa prelínajú so službami osemnásť a devätnásť staršej ochrannej známky – napr. „projektová, konštrukčná a inžinierska činnosť v oblasti strojárstva a elektroniky, tvorba a poskytovanie softvéru, atď.“

Podávateľ rozkladu argumentoval, že rozdiel medzi motorovými vozidlami – automobilmi (mobilnými zariadeniami) a vozidlami s využitím pohonu pomocou tiahla a/alebo reťaze – lanovkami a vlekmi (stacionárnymi zariadeniami) je obrovský a diametrálny. Keďže však, ako už bolo uvedené, staršie ochranné známky nechrania výlučne motorové vozidlá (automobily), ale chránia vo všeobecnosti vozidlá všetkých druhov (na pozemnú, vodnú a vzdušnú dopravu), chránia množinu tovarov akýchkoľvek vozidiel, pod ktorú možno subsumovať aj lanovky a vleky, hoci týmto zariadeniam nemožno uprieť špecifický charakter. Tento ich charakter sa môže prejaviť v ich odlišnom zaradení v medzinárodnom patentovom triedení, ktoré však nie je relevantné pri porovnávaní zoznamu tovarov a služieb z pohľadu známkového práva. Pre úplnosť orgán rozhodujúci o rozklade tiež uvádza, že číslo triedy tovarov a služieb podľa medzinárodného triedenia tovarov a služieb slúži primárne pre potreby zatriedenia, prípadne vyjasnenia povahy tovarov a služieb (t. j. pre administratívne účely) a tovary a služby zaradené do rôznych tried sa nepovažujú automaticky za nepodobné, t. j. aj medzi nimi možno nájsť podobnosť.

Pokiaľ prihlasovateľ v podanom rozklade poukázal na to, že EUIPO v konaní o námietkach uznal jeho argumenty týkajúce sa nepodobnosti spomínaných tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že rozhodnutia iných orgánov, ktoré konajú vo veciach ochranných známok, môže úrad vziať na vedomie, ale nie je nimi viazaný, rovnako, ako nie je viazaný výsledkom posúdenia podobnosti označení a podobnosti tovarov a služieb.

Pokiaľ ide o otázku relevantnej verejnosti, orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí so záverom prvostupňového orgánu, že príslušnú skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti bude tvoriť verejnosť odborná a vysoko pozorná, pretože tovary a služby porovnávaných označení [t. j. vleky, lanovky, ďalšie horské dopravné prostriedky, expertízy (inžinierske práce) a projektovanie stavieb vs. rôzne druhy vozidiel a dopravných prostriedkov, servisné služby, projektová a inžinierska činnosť] sú poväčšine technicky a finančne náročné. S týmto v podstate súhlasil aj podávateľ rozkladu. Skutočnosť, že užívateľom tovarov prihláseného označenia (napr. užívateľom lanoviek či vlekov) je široká spotrebiteľská verejnosť, na čo poukázal vo svojom vyjadrení namietateľ, nemá vplyv na určenie kategórie relevantných spotrebiteľov, t. j. kupujúcich a objednávateľov takýchto zariadení. Bežní užívatelia lanoviek síce taktiež prídu do kontaktu s označením zariadenia, ale nevstupujú aktívne do procesu jeho obstarávania (kúpy) či vo všeobecnosti jeho výberu.

Pri posúdení vizuálnej podobnosti prihláseného označenia a starších slovných ochranných známok „TATRA“ prvostupňový orgán vychádzal zo skutočnosti, že označenia obsahujú rovnaký prvok „TATRA“ (staršie ochranné známky sú ním tvorené a v prihlásenom označení tento predstavuje prvú časť slovného prvku označenia „TATRALIFT“), t. j. staršie slovné ochranné známky „TATRA“ sú celé obsiahnuté v prihlásenom označení. Vzhľadom na to, že začiatok prihláseného označenia „TATRALIFT“ bude spotrebiteľ vnímať intenzívnejšie ako zvyšok označenia, resp. viac si ho uchová v pamäti, vizuálne porovnanie prihláseného označenia a starších slovných ochranných známok „TATRA“ prvostupňový orgán uzavrel konštatovaním o ich čiastočnej vizuálnej podobnosti. Nižší stupeň vizuálnej podobnosti prvostupňový orgán videl aj v prípade porovnania prihláseného označenia a starších slovných ochranných známok „TATRPLAN“, „TATRAN“ a „TATRA ON AIR“. Ďalej prvostupňový orgán uviedol, že čiastočnú vizuálnu podobnosť nemožno odmietnuť ani v prípade porovnania prihláseného označenia a starších slovných ochranných známok v priloženej úprave „TATRA“/„Tatra“, pretože použitá úprava v starších označeniach je veľmi jednoduchá (ide len o použitie veľkých hrubších tlačенých písmen v bežnom fonte alebo naznačeného písaného typu písma). Porovnanie prihláseného označenia a starších kombinovaných ochranných známok prvostupňový orgán uzavrel konštatovaním o vizuálnej nepodobnosti, a to vzhľadom na ich vzájomné rozdielne grafické vyhotovenie, ktoré napriek zhodnému prvku „TATRA“ zanecháva u spotrebiteľa rozdielny vizuálny vnem, pretože spotrebiteľ vníma ochrannú známku ako celok.

Ďalej prvostupňový orgán uviedol, že pri porovnaní prihláseného označenia a starších ochranných známok v znení „ta-tra“, prípadne „ta-tran“, „ta-tra-plan“ a „tatra on ér“, napriek rozdielnej dĺžke ich zvukovej reprodukcie (prihlásené označenie je trojslabičné a staršie ochranné známky sú poväčšine dvojslabičné), bude daná značná miera ich fonetickej podobnosti v dôsledku vysokej miery zvučnosti prvých dvoch slabík (ta-tra), ktoré sú v označeniach zhodné, a prirodzeného prednostného vnímania začiatku označení.

Podobnosť prihláseného označenia a starších ochranných známk v znení „TATRA“ z hľadiska ich významu prvostupňový orgán vyhodnotil ako priemernú z dôvodu, že spoločný slovný prvok porovnávaných označení „tatra“, bude relevantnou verejnosťou vnímaný ako prvok odvodený od názvu najvyššieho slovenského pohoria „Tatry“, čo v prihlásenom označení naznačuje aj grafický prvok. Druhý slovný prvok prihláseného označenia môže byť relevantnou verejnosťou vnímaný vo svojom význame z anglického jazyka ako „výťah, resp. vlek“, a tak môže naznačovať charakter tovarov (dopravné prostriedky ako sú lanové dráhy, vleky atď.). Označenia sú teda zo sémantického hľadiska podobné do tej miery, že obsahujú spoločný slovný prvok „tatra“. Sémantické porovnanie prihláseného označenia a starších ochranných známk „TATRPLAN“ a „TATRA ON AIR“, ktorých významy druhých častí sú odlišné od zverejneného označenia (lift – výťah, vlek vs. plan – plán, schéma, výkres; on air – otvorený, vo vzduchu, v letectve), prvostupňový orgán uzavrel konštatovaním o podobnosti len vo veľmi nízkej miere, a to len na základe spoločného prvku „tatra“.

K samotnému porovnaniu označení z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Prvostupňový orgán pri porovnávaní označení postupoval tak, že staršie ochranné známky rozdelil do skupín a prihlásené označenie osobitne porovnal s jednotlivými skupinami starších ochranných známk. S takýmto postupom sa orgán rozhodujúci o rozklade v zásade stotožňuje, no s prihliadnutím na účelnosť konania orgán rozhodujúci o rozklade prehodnotil porovnanie kolíznych označení (a rovnako aj tovarov a služieb ako vyplýva z už uvedeného) len vo vzťahu k starším slovným ochranným známkam a starším slovným ochranným známkam v priloženej úprave v znení „TATRA“/„Tatra“ a starším kombinovaným ochranným známkam v znení „TATRA“. Zostávajúce staršie slovné ochranné známky „TATRPLAN“, „TATRAN“, „TATRA ON AIR“ či kombinovaná ochranná známka „OnAir EURO5 by TATRA“ v porovnaní s prihláseným označením vykazujú viaceré odlišnosti. Vzhľadom na skutočnosť, že výsledok ich porovnania s prihláseným označením by nezvrátil celkový výsledok posúdenia námietok, orgán rozhodujúci o rozklade nepovažuje s prihliadnutím na zásadu efektívnosti a hospodárnosti správneho konania za nevyhnutné osobitne prehodnocovať posúdenie vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti prihláseného označenia so staršími slovnými ochrannými známkami „TATRPLAN“ (štvrtá staršia ochranná známka), „TATRAN“ (dvanásť staršia ochranná známka), „TATRA ON AIR“ (dvadsiata tretia staršia ochranná známka) a kombinovanou ochrannou známkou „OnAir EURO5 by TATRA“ (dvadsiata druhá staršia ochranná známka).

Predmetom porovnania z vizuálneho hľadiska je na strane prihláseného označenia jednak slovný prvok „TATRALIFT“ napísaný hrubšími tlačnými písmenami modrej farby a jednak grafický prvok pripomínajúci schematické znázornenie štítov hôr. Na strane starších slovných ochranných známk a starších slovných ochranných známk v priloženej úprave v znení „TATRA“/„Tatra“ je to prvok „TATRA“/„Tatra“ napísaný v štandardnom type písma alebo mierne štylizovanom type písma (staršie slovné ochranné známky v priloženej úprave). Na strane starších kombinovaných ochranných známk v znení „TATRA“ je predmetom porovnania slovný prvok „TATRA“ a grafický prvok – kruh, v ktorom sa tento slovný prvok nachádza v štylizovanej podobe.

Pokiaľ ide o vizuálne porovnanie prihláseného označenia a starších slovných ochranných známk „TATRA“, orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje so záverom o čiastočnej vizuálnej podobnosti označení prijatého prvostupňovým orgánom na základe skutočnosti, že staršie ochranné známky sú celé obsiahnuté v prihlásenom označení, a to navyše na jeho začiatku, ktorý býva spotrebiteľmi vnímaný s väčšou pozornosťou. Odlišnosti týchto označení spočívajúce v druhej časti prihláseného označenia „-LIFT“ a v prítomnosti jeho grafického prvku – schematického znázornenia štítov hôr, nie sú podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade v posudzovanom prípade také zásadné, aby dokázali potlačiť skutočnosť, že prihlásené označenie je so staršími slovnými ochrannými známkami čiastočne vizuálne podobné. Prihlásené označenie síce obsahuje jeden slovný prvok, ale spotrebiteľ ho jednoznačne bude vnímať ako slovo zložené z prvku „TATRA“ a prvku „LIFT“, teda bude v ňom prvok „TATRA“ vnímať samostatne.

Záver o čiastočnej vizuálnej podobnosti platí aj pre porovnanie prihláseného označenia a starších slovných ochranných známk v priloženej úprave (šiesta, siedma, ôsma a osemnásť staršia ochranná známka), pretože tieto sa od starších slovných ochranných známk odlišujú len mierne štylizovaným typom písma, ktoré je navyše v prípade ôsmej a osemnásť staršej ochrannej známky veľmi podobné písmu prihláseného označenia.

Pokiaľ ide o posúdenie vizuálnej podobnosti prihláseného označenia a starších kombinovaných ochranných známk v znení „TATRA“, možno sa prikloniť k záveru prvostupňového orgánu o ich vizuálnej

nepodobnosti z toho dôvodu, že aj na strane prihláseného označenia aj na strane starších ochranných známk spotrebiteľ bude vnímať grafické prvky, ktoré sú odlišné (schematické znázornenie štítov hôr vs. kruh). To znamená, že napriek zhodnému slovnému prvku „TATRA“ budú označenia v povedomí spotrebiteľov zanechávať odlišný dojem.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej súhlasí s výsledkom prvostupňovým orgánom vykonaného posúdenia podobnosti označení z fonetického hľadiska. Prvostupňový orgán správne poukázal na to, že označenia sú vo všeobecnosti reprodukovateľné predovšetkým na základe ich slovných prvkov. Berúc do úvahy uvedené, pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia a starších slovných ochranných známk, ako aj slovných ochranných známk v priloženej úprave v znení „TATRA“/„Tatra“, orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s podobou reprodukcie prihláseného označenia „ta-tra-lift“ a starších slovných ochranných známk, ako aj slovných ochranných známk v priloženej úprave „ta-tra“, ktorá je vzhľadom na dve rovnaké začiatkové a výrazne znejúce slabiky (tvoriace dve tretiny slova, resp. celé slovo) podobná do takej miery, že odôvodňuje záver o značnej miere fonetickej podobnosti týchto označení.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia so staršími kombinovanými ochrannými známkami v znení „TATRA“, pre fonetické porovnanie platia rovnaké závery, aké boli uvedené pri porovnaní prihláseného označenia so staršími slovnými ochrannými známkami (vrátane slovných ochranných známk v priloženej úprave).

Orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí aj so záverom o sémantickej podobnosti prihláseného označenia a starších slovných ochranných známk a slovných ochranných známk v priloženej úprave v znení „TATRA“/„Tatra“, a to s poukazom na spoločný (zhodný) prvok „tatra“. Za správnu považuje analýzu prihláseného označenia zo sémantického hľadiska vykonanú prvostupňovým orgánom, podľa ktorej slovný prvok „tatra“ môže byť vnímaný ako prvok odvodený od názvu najvyššieho slovenského pohoria „Tatry“, čo v prihlásenom označení umocňuje (podporuje) aj grafický prvok predstavujúci kontúry hôr. Druhý slovný prvok prihláseného označenia „-lift“ prvostupňový orgán taktiež správne zo sémantického hľadiska vyložil ako prvok, ktorému budú spotrebiteľia rozumieť v preklade z angličtiny vo význame „výťah, resp. vlek“, a ktorý tak môže naznačovať charakter tovarov, ktoré má prihlásené označenie chrániť. To znamená, že pôjde o prvok s určitým významom vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám, čo implikuje, že bude v označení vnímaný skôr ako prvok opisný, nie dištingtívny. Grafické prvky starších kombinovaných ochranných známk v znení „TATRA“ nemajú žiadny osobitný význam, preto bude pre sémantické porovnanie prihláseného označenia a starších kombinovaných ochranných známk platiť rovnaký záver o významovej podobnosti týchto označení.

Pri celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámény medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami (staršími slovnými ochrannými známkami a staršími slovnými ochrannými známkami v priloženej úprave v znení „TATRA“/„Tatra“), vyzdvihol prvostupňový orgán existenciu zhodného dominantného slovného prvku „tatra“. Vzhľadom na tento prvok vykazujú označenia podľa názoru prvostupňového orgánu podobnosť zo všetkých troch posudzovaných hľadísk, s čím sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje. Keďže v danom prípade bola konštatovaná aj podobnosť kolíznych tovarov a služieb, pravdepodobnosť zámény porovnávaných označení podľa prvostupňového orgánu nemožno vylúčiť, a to ani v prípade vyššej pozornosti relevantného spotrebiteľa.

Prihlasovateľ v podanom rozklade spochybnil rozlišovaciu spôsobilosť prvku „tatra“ s odôvodnením, že je súčasťou veľkého množstva zapísaných ochranných známk a súčasne obchodných mien, preto nemôže mať rozhodujúci vplyv na celkové hodnotenie pravdepodobnosti zámény porovnávaných označení. V súvislosti s námietkou prihlasovateľa, že v registri ochranných známk je zapísaných niekoľko stoviek ochranných známk obsahujúcich výraz „tatra“ pre rôznych majiteľov a pre rôzne tovary a služby, prvostupňový orgán poznamenal, že aj keď ide o faktické tvrdenie, treba mať na pamäti, že mnohé ochranné známky sa vzťahujú na úplne odlišné tovary a služby (finančníctvo, mliečne výrobky, alkoholické výrobky), prípadne sú zapísané v odlišnej grafickej podobe v porovnaní so staršími namietanými ochrannými známkami, teda spotrebiteľ sa medzi nimi môže orientovať bez rizika zámény. S takýmto postojom orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí a zdôrazňuje potrebu vnímať označenie v spojitosti s tovarmi a službami. Súčasne je potrebné si uvedomiť, že v starších ochranných známkach prvok „tatra“ nepredstavuje súčasť zloženého slova indikujúceho priamo prídavné meno „tatranský/á/é“. Ďalej treba poukázať aj na známosť starších ochranných známk na trhu (ktorá je v konaní nesporná a spája sa s dlhoročnou existenciou týchto ochranných známk) a ktorá má vplyv na pravdepodobnosť zámény označení. Platí, že ochranné známky s vysokou rozlišovacou spôsobilosťou, či už v dôsledku svojej povahy alebo z dôvodu známosti na trhu, sú chránené vo väčšom rozsahu ako tie,

ktorých rozlišovacia spôsobilosť je nižšia (pozri rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci Canon, C-39/07, bod 18). Na doplnenie orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že v konaní o námietkach proti zápisu kombinovanej ochrannéj známky EÚ č. 7495492 „TATRALIFT“ a slovnej ochrannéj známky EÚ č. 7497068 „TATRALIFT“ EUIPO rozhodoval o námietkach namietateľa (spoločnosti TATRA, a. s.) založených na niektorých starších ochranných známkach uplatnených aj v tomto konaní. Námietkam bolo vyhovené z dôvodu pravdepodobnosti zámeny pre väčšinu tovarov a pre všetky služby s tým, že označenia môžu byť zapísané ako ochranné známky pre tovary v triede 12 ako „*lyžiarske vleky, vodné lyžiarske vleky, prístroje a zariadenia na dopravu alebo vlečenie pomocou kábla, sedačkové lanovky, všetko s využitím pohonu tiahlom a/alebo lanom a/alebo reťazou*“. V predmetných rozhodnutiach EUIPO napr. uznal, že namietateľ predložil dôkazy svedčiace o intenzívnom používaní starších ochranných známk na území Slovenskej republiky, Českej republiky a priľahlých územiach, tieto dôkazy však vyhodnotil ako nedostatočné na preukázanie zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti z pohľadu celého územia EÚ, ktoré je relevantné pre rozhodovanie tohto úradu (na rozdiel od tunajšieho úradu, ktorý vychádza z podmienok územia Slovenskej republiky). S ohľadom na uvedené EUIPO starším ochranným známkam pripísal len priemernú rozlišovaciu spôsobilosť. Pre úplnosť orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že situácia z pohľadu územia Slovenskej republiky je iná. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti poukazuje na prvé rozhodnutie úradu o námietkach namietateľa, a to rozhodnutie zn. POZ 2346-2008 N/131-2010/Bre z 26. októbra 2010, v ktorom úrad hodnotil aj dobré meno starších ochranných známk a konštatoval, že z predložených dokladov vyplýva, že namietateľ preukázal, že staršie slovné ochranné známky č. 117861, č. 155960, č. 160946, č. 163459, č. 3780137 a č. 290397 v znení „TATRA“ a staršie kombinované ochranné známky č. 117848, č. 153224, č. 155959, č. 163457, a č. 216265 v znení „TATRA“ používal v relevantnom období takým spôsobom a v takej miere, že uvedené staršie ochranné známky nadobudli a aj v súčasnosti im možno uznať vyšší status ochrany, t. j. majú dobré meno pre tovary „nákladné vozidlá, terénne resp. špeciálne a vojenské automobily, ich časti a súčasti“. Predmetné rozhodnutie úradu bolo síce neskôr zrušené druhostupňovým orgánom na základe rozkladu podaného proti tomuto rozhodnutiu, ale predmetom rozkladu boli len skutočnosti týkajúce sa posúdenia pravdepodobnosti zámeny označení, nie hodnotenie dobrého mena starších ochranných známk, čo teda medzi účastníkmi konania nebolo sporné.

V rámci komplexného hodnotenia pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami (staršími slovnými ochrannými známkami „TATRA“ a staršími slovnými ochrannými známkami v priloženej úprave v znení „TATRA“/„Tatra“), orgán rozhodujúci o rozklade berúc do úvahy všetky relevantné faktory a okolnosti prípadu konštatuje, že čiastočná vizuálna podobnosť prihláseného označenia a starších slovných ochranných známk „TATRA“ a slovných ochranných známk v priloženej úprave „TATRA“/„Tatra“, ich značná fonetická podobnosť a priemerná sémantická podobnosť založená na prvku „tatra“ v spojení s podobnosťou tovarov a služieb porovnávaných označení, vedie k záveru o existencii pravdepodobnosti ich zámeny. Hoci porovnanie označení sa musí uskutočniť preskúmaním každej ochrannéj známky ako celku, uvedené nevylučuje, že celkovému dojmu, ktorý ochranná známka zanechá v pamäti príslušnej verejnosti, môže za určitých okolností dominovať jedna alebo viac zložiek (v tomto prípade prvok „TATRA“). Napriek vyššej pozornosti relevantného spotrebiteľa je dôležité v tomto prípade prihliadať na skutočnosť, že tovary a služby porovnávaných označení patria do rovnakého segmentu trhu, kde si ich relevantná verejnosť môže zameniť, keďže prihlásené označenie v porovnaní so staršími ochrannými známkami neobsahuje taký prvok, ktorý by ich pozornosť dostatočne odklonil. Prvok „lift“ takýmto prvkom nie je, pretože odborná verejnosť porozumie tomuto anglickému slovu v jeho skutočnom význame „výťah, zdvih, zdvíhanie“, t. j. v opisnom význame a tento môže priradiť ku konkrétnym hybným vlastnostiam takto označovaných tovarov a služieb.

Za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie, t. j. situácia, kedy si spotrebiteľ síce označenia priamo nezamení, ale vytvorí si mylnú predstavu o spojitosti medzi porovnávanými označeniami, čiže sa môže mylne domnievať, že príslušné tovary a služby pochádzajú od rovnakého podniku alebo prípadne z podnikov, ktoré sú hospodársky prepojené. V preskúvanom prípade k pravdepodobnosti asociácie označení môže podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade prísť práve v dôsledku výskytu spoločného prvku „tatra“, ktorý sa nachádza v kolíznych označeniach. Časť relevantnej verejnosti, ktorá si porovnávané označenia nezamení priamo, si môže podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade vytvoriť medzi označeniami spojitosť (asociáciu), a to skrze spoločný prvok „tatra“. S ohľadom na uvedené sa orgán rozhodujúci o rozklade celkom nestotožňuje so záverom prvostupňového orgánu, že vzhľadom na skutočnosť, že verejnosť bude zhodný slovný prvok „tatra“ vnímať najmä v súvislosti s geografickým pohorím, nebude dochádzať k asociácii prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami. Tento záver však nemal vplyv na výsledok rozhodnutia vo veci (konštatovanie pravdepodobnosti zámeny), ktorý ako taký možno potvrdiť. Na základe toho bolo dôvodné námietkam uplatneným v zmysle § 7 písm. a)

zákona o ochranných známkach v celom rozsahu vyhovieť a prihlášku ochrannej známky „TATRALIFT“, č. spisu POZ 2346-2008, zamietnuť pre všetky nárokované tovary a služby.

Záverom orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje aj na už právoplatné rozhodnutia úradu v konaniach o námietkach proti zápisu slovných označení „TATRALIFT“ (č. spisu POZ 2349-2008) a „TATRABOB“ (č. spisu POZ 2347-2008), kde úrad v plnom rozsahu vyhovel námietkam a zaujal stanovisko k posúdeniu jednotlivých prvkov označení „TATRALIFT“ a „TATRABOB“ a ich porovnaní so staršími ochrannými známkami namietateľa „TATRA“ a zároveň k porovnaní tovarov a služieb. Je v súlade so zásadou predvídateľnosti správnych rozhodnutí a zásadou legitímnych očakávaní účastníkov konania predchádzať vzniku neodôvodnených odklonov v skutkovo a právne podobných prípadoch.

Pokiaľ ide o zapísané ochranné známky prihlasovateľa (slovná ochranná známka č. 191488 „TATRALIFT“, s právom prednosti od 14. mája 1998, či kombinovaná ochranná známka č. 191490 „TATRALIFT“, s právom prednosti rovnako od 14. mája 1998), na ktoré prihlasovateľ poukázal, proti ich zápisu neboli vznesené námietky tretími stranami, teda boli zapísané do registra ochranných známok. Úrad ako správny orgán v konaní o prihláške ochrannej známky preskúmava zo zákona len dôvody absolútnej zápisnej nespôsobilosti označenia a tzv. relatívne dôvody zápisnej nespôsobilosti sú ponechané plne v dispozícii tretích strán. V tejto súvislosti sa možno domnievať, že samotný majiteľ starších ochranných známok rešpektuje stav existencie zapísaných ochranných známok prihlasovateľa, ktoré sú zapísané len pre vymedzený okruh ním vyrábaných tovarov, no bráni sa zápisu síce identických označení, no prihlásených pre širší okruh tovarov a služieb, v prípade ktorých možno očakávať kolíziu s jeho tovarmi a službami na trhu. Úrad ako správny orgán je zodpovedný za poskytovanie ochrany majiteľom platne zapísaných ochranných známok a túto jeho činnosť preto nie je správne vnímať ako činnosť poškodzujúcu práva používateľov, resp. prihlasovateľov neskorších označení. Súčasne je legitímne, ak sa majiteľ starších ochranných známok bráni zapísaniu každého označenia, ktoré môže v danej oblasti trhu vyvolávať nebezpečenstvo zámieny s jeho ochrannými známkami, t. j. bráni tomu, aby bola akokoľvek oslabovaná rozlišovacia spôsobilosť jeho ochranných známok, ktorá je v tomto prípade budovaná niekoľko desiatok rokov.

Poukaz prihlasovateľa na ustanovenia § 10 ods. 2, § 14 ods. 1 a § 16 ods. 1 zákona o ochranných známkach, v ktorých napadnuté rozhodnutie nemá podľa neho oporu, nepovažuje orgán rozhodujúci o rozklade za dôvodný a nesúhlasí s konštatovaním prihlasovateľa, že namietateľ nie je v zmysle § 16 ods. 1 predmetného zákona oprávnený podať námietky a konanie o námietkach má byť zastavené. Ustanovenia § 10 ods. 2 a § 16 ods. 1 zákona o ochranných známkach sa vzťahujú na konanie o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú a inštitút strpenia, avšak predmetom tohto konania sú námietky smerujúce proti zápisu prihláseného označenia „TATRALIFT“ do registra ochranných známok. Pokiaľ ide o ustanovenie § 14 ods. 1 zákona o ochranných známkach, toto limituje majiteľa ochrannej známky v tom zmysle, že nie je oprávnený zakázať tretím osobám používať v obchodnom styku ich vlastné meno, priezvisko, obchodné meno alebo adresu, údaje týkajúce sa druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, času výroby alebo iných vlastností tovarov alebo služieb a označenie potrebné na určenie účelu tovarov, najmä ich príslušenstva alebo náhradných dielov, alebo na určenie účelu služieb. Vzťahuje sa teda len na používanie v obchodnom styku, nie na zápisné konanie, čiže uvedeného ustanovenia sa nemožno dôvodne dovolávať v konaní zápisnom (v súvislosti s prihláškou ochrannej známky).

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní napadnutého prvostupňového rozhodnutia a posúdení dôvodov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v konaní o rozklade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté 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 preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Richard Messinger
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

Ing. Ladislav Žuffa
Žuffa patentová a známková kancelária
Svätoplukova 29
058 02 Poprad 2

II.

PATENTSERVIS Bratislava, a. s.
Hybešova 40
831 06 Bratislava