





Banská Bystrica 29. 11. 2018
POZ 85-2015/II-51-2018

ROZHODNUTIE


Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 30. marca 2016 prihlasovateľom PROBUGAS, a. s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, v konaní zastúpeným advokátkou JUDr. Radoslavou Vojtášovou, Wolkrova 41, 851 01 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 85-2015/N-33-2016/Zach z 24. februára 2016 o vyhovení námietkam proti zápisu obrazového označenia, č. spisu POZ 85-2015, do registra ochranných znáмок, podaným namietateľom Compagnie des gaz de pétrole PRIMAGAZ (Société Anonyme), Tour Opus 12, 77 Esplanade du Général de Gaulle, F-92081 Paríž La Défense Cedex, Francúzsko, v konaní zastúpeným spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., spoločnosť patentových zástupcov, Budatínska 12, 851 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre časť tovarov nárokových v triede 6 a pre všetky tovary a služby nárokové v triedach 7, 37, 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, 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 neskorších predpisov sa rozhodnutie zn. POZ 85-2015/N-33-2016/Zach z 24. februára 2016 mení takto:

námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška obrazovej ochrannej známky , číslo spisu POZ 85-2015, sa zamietá pre tovary „kovové nádoby na stlačený plyn alebo skvapalnený vzduch; kovové fľaše na stlačený plyn a skvapalnený vzduch“ v triede 6 a pre všetky tovary v triede 7 a všetky služby v triedach 37, 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihláška obrazovej ochrannej známky , č. spisu POZ 85-2015, zostáva v konaní pre tovary „kovové nádoby na skladovanie a prepravu“ v triede 6 a „železničné vozne“ v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 85-2015/N-33-2016/Zach z 24. februára 2016 (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 obrazovej ochrannej známky , č. spisu POZ 85-2015 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), bola zamietnutá pre tovary „kovové nádoby na stlačený plyn alebo skvapalnený vzduch; kovové fľaše na stlačený plyn a skvapalnený vzduch“ v triede 6 a pre všetky nárokové tovary a služby v triedach 7, 37, 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prihláška ochrannej známky zostala v konaní pre tovary „kovové nádoby na skladovanie a prepravu“ v triede 6 a „železničné vozne“ v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých prihlásených tovarov a služieb, uplatnil podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej kombinovanej ochrannej

známky Európskej únie č. 3540119 „PRIMAGAZ“ (ďalej „staršia ochranná známka“), pričom v prípade prihláseného označenia a staršej ochrannej známky existuje na strane verejnosti pravdepodobnosť zámery.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že aj pri zohľadnení vyššej miery pozornosti spotrebiteľov pri výbere dotknutých tovarov a služieb, medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámery, pričom táto je pomerne vysoká, a to vo vzťahu k tým tovarom a službám prihláseného označenia, ktoré boli posúdené ako podobné (v danom prípade komplementárne) s tovarmi a službami staršej ochrannej známky. Prvostupňový orgán konštatoval, že je reálne sa domnievať, že spotrebiteľia na základe podobne graficky aj farebne koncipovaných obrazových prvkov budú predpokladať, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého podnikateľa, ktorý používa označenie so slovným prvkom „PRIMAGAZ“, ale aj bez neho. Uvedené podľa prvostupňového orgánu predstavuje v obchode obvyklú prax, a preto existuje reálne nebezpečenstvo asociácie medzi porovnávanými označeniami. Spotrebiteľ sa podľa prvostupňového orgánu môže dôvodne domnievať, že v prípade prihláseného označenia ide len o ďalšie označenie namietateľa alebo subjektu prepojeného s namietateľom.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom uviedol, že prvostupňové rozhodnutie nepovažuje za vecne správne a napadol ho v plnom rozsahu.

Konkrétne nesúhlasil s prvostupňovým orgánom vykonaným posúdením podobnosti tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, pričom toto posúdenie označil za neprípustne extenzívne. V tejto súvislosti konštatoval, že z rozhodnutí Súdneho dvora EÚ vo veciach prejudiciálnych otázok vyplýva potreba jasného a presného označovania výrobkov a služieb pri podávaní prihlášky ochrannej známky. Prihlasovateľ poukázal na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015, podľa ktorého sa používanie všeobecných pojmov, vrátane všeobecných označení názvov tried v rámci triedenia podľa Niceskej dohody, vykladá tak, že zahŕňa všetky tovary alebo služby zahrnuté v doslovnom význame označenia alebo pojmu. Používanie takýchto pojmov alebo označení sa nevykladá tak, že zahŕňa nárok na tovary alebo služby, ktoré sa nemôžu takto chápať.

Podľa prihlasovateľa služba staršej ochrannej známky „*distribúcia energie, najmä plynu*“ v triede 39 nemá žiadny súvis so službou prihláseného označenia „*plnenie tlakových nádob, fliaš a zásobníkov plynými médiami, propánom, butánom a ich zmesami*“ v tej istej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prihlasovateľ uviedol, že v praxi môže nastať situácia, že prihlasovateľ naplní tlakové nádoby, fľaše a zásobníky plynom, a namietateľ bude takto naplnené nádoby distribuovať v zmysle širšieho poňatia pojmu „*distribúcia*“. Prihlasovateľ v súčasnosti reálne poskytuje službu plnenia nádob plynom, pričom nijako nezasahuje do distribúcie plynu. Koncový užívateľ tak rozlišuje osobu predajcu plynu a službu predaja plynu od osoby plniča plynu a služby prečerpávacej/plniacej stanice.

Služba staršej ochrannej známky „*distribúcia energie, najmä plynu*“ v triede 39 nemá podľa prihlasovateľa žiadnu súvislosť ani s tovarmi a službami prihláseného označenia v triedach 6, 7, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Je potrebné rozlišovať medzi službou distribúcie plynu a službou revízie zariadení, ako napr. kotlov, varných stolíc, teplovzdušných agregátov a pod. Snahou prihlasovateľa je chrániť výrobu rôznych zariadení a nádob určených na plnenie plynom, ako aj služby samotného plnenia, avšak nemá záujem o distribúciu plynu. Prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že jasná špecifikácia tovarov a služieb prihláseného označenia nezakladá dôvod na konštatovanie zhodnosti tovarov a služieb, keďže porovnávané tovary a služby spolu navzájom nesúvisia a nie je medzi nimi komplementárny vzťah. Prvostupňový orgán podľa prihlasovateľa neprípustným spôsobom posúdil zhodnosť takmer všetkých tovarov a služieb prihláseného označenia na základe jednej veľmi široko a všeobecne špecifikovanej služby staršej ochrannej známky v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, čo vedie k nelogickému záveru, že akýkoľvek tovar alebo službu v oblasti energetiky je možné subsumovať pod pojem „*distribúcia energie*“. Prvostupňový orgán nezohľadnil odlišný charakter jednotlivých tovarov a služieb vo vzťahu k osobe koncového užívateľa.

Prihlasovateľ vyjadril tiež nesúhlas s posúdením prvostupňového orgánu, podľa ktorého „*kovové nádoby na stlačený plyn alebo skvapalnený vzduch; kovové fľaše na stlačený plyn a skvapalnený vzduch*“ možno považovať za komplementárne, a teda podobné, aj s tovarmi staršej ochrannej známky „*skvapalnený plyn na pohon automobilov (LPG)*“ v triede 4 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prihlasovateľ argumentoval tým, že plyn na pohon automobilov je dodávaný prostredníctvom infraštruktúry čerpacích staníc, zatiaľ čo kovové nádoby a fľaše na plyn sú prenosné a predávajú sa napríklad v sieťach predajní

s potravinami. Okrem toho slúžia odlišnému účelu, napríklad na vykurovanie. V súvislosti s rozdielnosťou posudzovaných tovarov prihlasovateľ upozornil na fakt, že použitie kovovej nádoby alebo fľaše v aute by bolo nelegálne a technologicky veľmi nebezpečné. Právne predpisy Slovenskej republiky vyžadujú, aby plyn na pohon motorových vozidiel bol plnený výlučne odborne vyškolenou osobou, zatiaľ čo manipulácia s kovovými nádobami a fľašami na plyn je prístupná bežnému spotrebiteľovi. O rozdielnosti týchto tovarov svedčí aj to, že plyn na pohon motorových vozidiel je na rozdiel od plynu v nádobách a fľašiach predmetom spotrebnej dane. Všetky uvedené skutočnosti podľa prihlasovateľa vylučujú komplementárny charakter porovnávaných tovarov. Prvostupňový orgán podľa neho pri porovnaní tovarov a služieb neprihliadal na všetky relevantné okolnosti, predovšetkým povahu a charakter trhu, na ktorom sa prihlásené označenie bude používať.

K posúdeniu podobnosti kolíznych označení a poukazu prvostupňového orgánu na hľadisko bežného spotrebiteľa prihlasovateľ uviedol, že dlhodobo pôsobil na slovenskom trhu pod označením „PROBUGAS“ a grafickým symbolom štvorca, identickým s tým, ktorý sa nachádza v staršej ochrannej známke, vybudoval si vedúce postavenie a je medzi spotrebiteľmi známy kvalitou svojich produktov a služieb. V dôsledku zmeny vlastníckej štruktúry prihlasovateľ stratil právo používať uvedený grafický symbol štvorca a toto rešpektoval. Podľa prihlasovateľa by preto práve naopak v dôsledku prípadného používania staršej ochrannej známky mohol byť slovenský spotrebiteľ v mylnom presvedčení, že nakupuje výrobky a využíva služby prihlasovateľa.

Prihlasovateľ sa stotožnil tiež s názorom prvostupňového orgánu, že obrazové prvky porovnávaných označení nie sú ničím výnimočné, sú bežne používané, a teda majú nízku rozlišovaciu spôsobilosť. V tejto súvislosti sa prihlasovateľ odvolal na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-251/95 (Sabel BV vs. Puma AG) z 11. novembra 1997, podľa ktorého, ak staršia ochranná známka nie je relevantnej verejnosti obzvlášť známa (nemá dobré meno) a pozostáva iba z grafického vyobrazenia, ktoré sa nevyznačuje mimoriadnou fantazijnosťou, samotná sémantická podobnosť označení nestačí k tomu, aby odôvodnila pravdepodobnosť zámény.

Okrem toho citoval zo Spoločného oznámenia o spoločnom postupe – relatívne dôvody zamietnutia - pravdepodobnosť zámény (vplyv prvkov, ktoré nemajú žiadnu alebo majú nízku rozlišovaciu spôsobilosť) (ďalej „Spoločné oznámenie“), na ktorom sa úrady členských štátov EÚ dohodli v rámci Konvergentného programu a podľa ktorého platí, že ak sa porovnávané označenia zhodujú v prvku s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti, pri posúdení pravdepodobnosti zámény je potrebné zamerať sa na vplyv nezhodujúcich sa prvkov na celkový dojem z označení. Zohľadní sa podobnosť/rozdielnosť a rozlišovacia spôsobilosť nezhodujúcich sa prvkov. Samotná zhoda v prvku s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti obvykle nebude viesť k pravdepodobnosti zámény.

S ohľadom na uvedené vyjadril prihlasovateľ presvedčenie, že poukázaním na odlišnosti v grafickom stvárnení preukázal vplyv nezhodujúcich sa prvkov na celkový dojem z porovnávaných označení a vylúčil pravdepodobnosť ich zámény. Podľa jeho názoru jednotlivé grafické stvárnenie môže byť rozlišovacím prvkom. V tejto súvislosti poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 6Sžhuv 2/2008.

Prihlasovateľ odmietol záver prvostupňového orgánu, že vizuálna podobnosť prihláseného označenia a obrazového prvku staršej ochrannej známky je z dôvodu modro-červenej kombinácie pomerne vysoká. V tejto súvislosti sa odvolal na rozsudok Krajského súdu v Bratislave, sp. zn. 10Cbs/54/2003 z 26. septembra 2007, v ktorom súd konštatoval, že používanie ochrannej známky v zásade v akýchkoľvek iných kontrastných farebných variáciách sa považuje za riadne používanie ochrannej známky, pretože ide o formu, ktorá nemení rozlišovaciu spôsobilosť zapísanej ochrannej známky. Z uvedeného prihlasovateľ vyvodil záver, že použitie podobných farieb nie je dôvodom na konštatovanie podobnosti. Vyjadril presvedčenie, že obrazové vyjadrenie prihláseného označenia je v porovnaní so staršou ochrannou známkou dostatočne odlišné.

Prihlasovateľ poukázal aj na rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 1M Obdo V 7/2007 z 28. novembra 2007, v ktorom Najvyšší súd SR vyslovil názor, že ani „tvar ihličnatého stromu“ pre všeobecne známy osviežovač vzduchu, ktorý je chránený ochrannou známkou, nemá sám o sebe dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť na vyslovenie podobnosti a podobnosť tohto tvaru nie je spôsobilá vyvolať zámenu u spotrebiteľa.

Ďalej upozornil opätovne na rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 6Sžhuv 2/2008 z 1. apríla 2009, z ktorého podľa prihlasovateľa vyplynulo, že rozdiel medzi kombinovanou a slovnou ochrannou známkou je relevantný pre konanie. Z toho prihlasovateľ vyvodil, že analogicky aj rozdiel medzi kombinovanou a obrazovou ochrannou známkou je pre konanie relevantný, a to napriek tomu, že podanie námietok proti zápisu prihláseného označenia nie je viazané na zhodnosť druhu ochrannej známky a prihlásené označenie je potrebné posudzovať v celkovom kontexte.

Pokiaľ ide o porovnanie kolíznych označení z fonetického a sémantického hľadiska, prihlasovateľ sa stotožnil s prvostupňovým orgánom, že takéto porovnanie, vzhľadom na skutočnosť, že prihlásené označenie je výlučne obrazové, nie je možné vykonať.

V súvislosti s celkovým zhodnotením pravdepodobnosti zámény prihlasovateľ uzavrel, že prihlásené označenie nie je nárokované pre zhodné triedy tovarov a služieb a má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť na to, aby nedošlo k zámene súťažiteľov. Rovnako vylúčená je aj podobnosť označení, pretože vyobrazenie prihláseného označenia je dostatočne individuálne, a to najmä s ohľadom na nízku rozlišovaciu spôsobilosť samotného grafického prvku. Keďže podmienky zhodnosti tovarov a služieb a podobnosti označení musia byť splnené kumulatívne, prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že nebol právny dôvod podaným námietkam vyhovieť. Prihlasovateľ zároveň označil za prekvapujúce stanovisko prvostupňového orgánu, ktorý napriek neexistencii fonetickej a sémantickej podobnosti a ním konštatovanému nízkemu stupňu vizuálnej podobnosti dospel k záveru, že pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti je pomerne vysoká. Takéto hodnotenie je podľa prihlasovateľa veľmi subjektívne, ničím nepodložené a nedostatočne odôvodnené. Namietateľ podľa prihlasovateľa nepreukázal splnenie predpokladov ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a preto prvostupňový orgán rozhodol vecne a právne nesprávne.

Napokon prihlasovateľ upozornil na nesúlad medzi odôvodnením prvostupňového rozhodnutia a jeho výrokom. Vo výroku je podľa prihlasovateľa nesprávne uvedené, že „námietkam sa vyhovuje“. Podľa názoru prihlasovateľa by výrok mal znieť „námietkam sa vyhovuje čiastočne“. Okrem toho prvostupňový orgán v závere odôvodnenia napadnutého rozhodnutia chybné konštatoval, že „boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pre časť prihlasovaných služieb“, pričom podľa výrokovej časti vyhovel námietkam pre všetky nárokované služby.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil a námietky v celom rozsahu zamietol, alebo aby napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prerokovanie.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 20. septembra 2016 uviedol, že sa stotožňuje s prvostupňovým rozhodnutím o čiastočnom vyhovení námietkam a čiastočnom zamietnutí prihlášky ochrannej známky. S ohľadom na uvedené požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie potvrdil a podaný rozklad zamietol.

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 neskorších predpisov (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 vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 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 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 § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach sa označenie 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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 54a ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2017 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2018.

Prihláška obrazovej ochrannej známky, číslo spisu POZ 85-2015, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 21. januára 2015 prihlasovateľom PROBUGAS, a. s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, a zverejnená vo vestníku úradu 1. apríla 2015 pre tovary „*kovové nádoby na skladovanie a prepravu; kovové nádoby na stlačený plyn alebo skvapalnený vzduch; kovové fľaše na stlačený plyn a skvapalnený vzduch*“ v triede 6, „*zariadenia na stláčanie, odsávanie a prepravu plynov*“ v triede 7 a „*železničné vozne*“ v triede 12 a služby „*inštalácia a opravy plynových zariadení*“ v triede 37, „*plnenie tlakových nádob, fliaš a zásobníkov plynými médiami, propánom, butánom a ich zmesami*“ v triede 39 a „*kontrola plynových zariadení*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Námietky sa týkali všetkých tovarov a služieb prihláseného označenia.

Vyobrazenie prihláseného označenia:



Námietateľ, Compagnie des gaz de pétrole PRIMAGAZ (Société Anonyme), Tour Opus 12, 77 Esplanade du Général de Gaulle, F-92081 Paris La Défense Cedex, Francúzsko, je majiteľom kombinovanej ochrannej známky Európskej únie č. 3540119 „PRIMAGAZ“, s právom prednosti od 31. októbra 2003, platnej na území Slovenskej republiky od 1. mája 2004, zapísanej pre tovary „*industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including motor spirit) and illuminants; candles, wicks (lighting); liquified petroleum gas*“ [priemyselné oleje a mazadlá, mazivá, prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a zachytávanie prachu; palivá (vrátane motorového benzínu) a materiály na svietenie, sviečky, knôty (na osvetlenie), skvapalnený plyn pre pohon automobilov (LPG)] v triede 4 a „*apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes*“ (zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, výrobu pary, varenie, sušenie, ventiláciu, rozvod vody a sanitárne zariadenia) v triede 11 a služby „*distribution of power, in particular gas*“ (distribúcia energie, najmä plynu) v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie staršej ochrannej známky:



Prihlasovateľ v rozklade vyjadril nesúhlas so záverom prvostupňového orgánu o naplnení podmienok uplatneného námietkového dôvodu vo vzťahu k časti tovarov a služieb prihláseného označenia, pre ktoré bola prihláška ochrannej známky zamietnutá, pričom spochybnil prvostupňové rozhodnutie vo viacerých aspektoch. Nesúhlasil predovšetkým s prvostupňovým orgánom konštatovanou podobnosťou kolíznych tovarov a služieb. V súvislosti s porovnaním posudzovaných označení a celkovým posúdením pravdepodobnosti ich zámény prihlasovateľ konštatoval, že podobnosť posudzovaných označení, a teda aj pravdepodobnosť ich zámény je vylúčená, pretože vyobrazenie prihláseného označenia je dostatočne individuálne, a to najmä s ohľadom na nízku rozlišovaciu spôsobilosť použitého grafického prvku. Vyjadril

presvedčenie, že relevantný je aj rozdiel medzi kombinovanou a obrazovou ochrannou známkou, pričom použitie podobných farieb nie je dôvodom na konštatovanie podobnosti. V súvislosti s týmito argumentmi sa odvolal na judikatúru súdov Slovenskej republiky, ako aj Súdneho dvora EÚ a na Spoločné oznámenie. Prihlasovateľ namietal zároveň nesúlad medzi odôvodnením prvostupňového rozhodnutia a jeho výrokom.

Orgán rozhodujúci o rozklade úvodom konštatuje, že pravdepodobnosť zámény v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach znamená riziko, že priemerný spotrebiteľ si kolízne označenia 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 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. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény je potrebné brať zreteľ na skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ nemá vždy možnosť priameho porovnania označení alebo ochranných známk a v zásade nemá čas podrobne sa venovať ich jednotlivým prvkom, ale musí sa spoľahnúť 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.

V súvislosti s porovnaním tovarov a služieb kolíznych označení je potrebné v prvom rade reagovať na argument prihlasovateľa, že jednotlivé pojmy v zoznamoch tovarov a služieb je potrebné chápať tak, že zahŕňajú tovary a služby zahrnuté v ich doslovnom význame, a nemožno ich vykladať tak, že zahŕňajú nárok na tovary alebo služby, ktoré nemožno takto chápať. Jasná špecifikácia tovarov a služieb prihláseného označenia podľa prihlasovateľa nezakladá dôvod na konštatovanie zhodnosti kolíznych tovarov a služieb, keďže tieto spolu nesúvisia a nie sú ani komplementárne. Prihlasovateľ doplnil, že prvostupňový orgán uplatnil príliš extenzívny výklad, keď neprípustným spôsobom posúdil zhodnosť takmer všetkých tovarov a služieb prihláseného označenia na základe jednej veľmi široko a všeobecne špecifikovanej služby staršej ochrannej známky v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Takýto prístup podľa prihlasovateľa vedie k nelogickému záveru, že akýkoľvek tovar alebo službu v oblasti energetiky je možné subsumovať pod pojem „distribúcia energie“.

Orgán rozhodujúci o rozklade v reakcii na argumenty prihlasovateľa upozorňuje predovšetkým na to, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí konštatoval podobnosť tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami staršej ochrannej známky, a to na základe ich komplementárneho, teda doplnkového vzťahu, a nie zhodnosť, ako uvádza v rozklade prihlasovateľ. V zmysle uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach postačuje na konštatovanie pravdepodobnosti zámény aj podobnosť kolíznych tovarov alebo služieb (za určitých okolností dokonca i podobnosť v nízkej miere), nevyžaduje sa ich úplná zhodnosť. V nadväznosti na uvedené je možné doplniť, že prvostupňový orgán pri posúdení podmienky zhodnosti alebo podobnosti tovarov a služieb postupoval štandardne v zmysle relevantnej judikatúry Súdneho dvora EÚ (rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-39/97, Canon, z 29. septembra 1998), v zmysle ktorej sa pri posudzovaní podobnosti tovarov alebo služieb zohľadňujú všetky rozhodujúce faktory, akými sú ich povaha, účel, spôsob použitia, konkurenčný alebo doplnkový charakter, obvyklý pôvod, distribučné kanály alebo relevantná verejnosť. Vo všeobecnosti platí, že tovary alebo služby sa považujú za podobné, ak majú určité spoločné vlastnosti. Z napadnutého rozhodnutia je zároveň zrejmé, že prvostupňový orgán vychádzal pri hodnotení zhodnosti a podobnosti tovarov a služieb z doslovného významu jednotlivých pojmov zoznamov tovarov a služieb prihláseného označenia a staršej ochrannej známky.

K samotnému porovnaniu je potrebné uviesť, že prvostupňový orgán posúdil službu staršej ochrannej známky „*distribúcia energie, najmä plynu*“ v triede 39 ako podobnú s tovarmi a službami prihláseného označenia „*kovové nádoby na stlačený plyn alebo skvapalnený vzduch; kovové fľaše na stlačený plyn a skvapalnený vzduch*“ v triede 6, „*zariadenia na stláčanie, odsávanie a prepravu plynov*“ v triede 7, „*inštalácia a opravy plynových zariadení*“ v triede 37, „*plnenie tlakových nádob, fliaš a zásobníkov plynými médiami, propánom, butánom a ich zmesami*“ v triede 39 a „*kontrola plynových zariadení*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Dôvodom takéhoto konštatovania bola skutočnosť, že tieto tovary a služby sú úzko súvisiace a komplementárne. Tovary a služby prihláseného označenia

priamo odkazujú na oblasť zaoberajúcu sa dodávkami plynu pre spotrebiteľskú verejnosť a tá sa môže domnievať, že tieto tovary a služby zabezpečuje rovnaký subjekt, ako ten, ktorý zabezpečuje služby staršej ochrannej známky, alebo s ním ekonomicky či inak prepojený subjekt.

Prihlasovateľ sa s uvedeným posúdením nestotožnil a oponoval tým, že prvostupňový orgán neprihliadal na všetky relevantné okolnosti, predovšetkým na povahu a charakter trhu, na ktorom sa prihlásené označenie bude používať. Služba staršej ochrannej známky „*distribúcia energie, najmä plynu*“ v triede 39 podľa prihlasovateľa nemá žiadny súvis so službou prihláseného označenia „*plnenie tlakových nádob, fliaš a zásobníkov plynými médiami, propánom, butánom a ich zmesami*“ v tej istej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V praxi môže nastať situácia, že prihlasovateľ naplní tlakové nádoby, fliaše a zásobníky plynom, a namietateľ bude takto naplnené nádoby distribuovať. Prihlasovateľ v súčasnosti reálne poskytuje službu plnenia nádob plynom, ale nijako nezasahuje do distribúcie plynu. Koncový užívateľ preto rozlišuje osobu predajcu plynu a službu predaja plynu od osoby plniča plynu a služby prečerpávacej/plniacej stanice. Ďalej služba staršej ochrannej známky „*distribúcia energie, najmä plynu*“ v triede 39 nemá podľa prihlasovateľa žiadnu súvislosť ani s tovarmi a službami prihláseného označenia v triedach 6, 7, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prihlasovateľ upozornil na to, že je potrebné rozlišovať medzi službou distribúcie plynu a službou revízie zariadení, ako napr. kotlov, varných stolíc, teplovzdušných agregátov a pod. Jeho snahou je chrániť výrobu rôznych zariadení a nádob určených na plnenie plynom, ako aj služby samotného plnenia, avšak nemá záujem o distribúciu plynu. Prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že tieto porovnávané tovary a služby spolu navzájom nesúvisia a nie je medzi nimi komplementárny vzťah.

Orgán rozhodujúci o rozklade v prvom rade poukazuje na to, že tak služba distribúcie plynu staršej ochrannej známky, ako aj tovary a služby, pre ktoré si nárokuje ochranu prihlásené označenie („*kovové nádoby na stlačený plyn alebo skvapalnený vzduch; kovové fľaše na stlačený plyn a skvapalnený vzduch*“ v triede 6, „*zariadenia na stláčanie, odsávanie a prepravu plynov*“ v triede 7, „*inštalácia a opravy plynových zariadení*“ v triede 37, „*plnenie tlakových nádob, fliaš a zásobníkov plynými médiami, propánom, butánom a ich zmesami*“ v triede 39 a „*kontrola plynových zariadení*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb), majú spoločný menovateľ, a to že slúžia na zabezpečenie dodávok plynu tretím osobám. Hoci sa uvedené tovary a služby líšia svojou povahou, prvostupňový orgán správne konštatoval, že sú komplementárne, teda doplnkové, a koncový spotrebiteľ sa môže domnievať, že tieto tovary a služby poskytuje ten istý subjekt, resp. subjekty, ktoré sú nejakým spôsobom zmluvne prepojené. Toto tvrdenie podporuje aj fakt, že v plynárenskom odvetví nepôsobí, vzhľadom na zložitosť manipulácie s plynom, veľké množstvo subjektov (dodávateľov). Zároveň predmetné tovary a služby zhodne poskytuje odborne vyškolený personál. Orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasí s tvrdením prihlasovateľa, že spotrebiteľ dokáže rozlíšiť subjekt predajcu plynu od subjektu, ktorý plní, resp. prečerpáva plyn. Koncový spotrebiteľ sa podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade detailne nezaujíma o proces distribúcie plynu, ale predpokladá, že dodanie plynu, ako aj všetky súvisiace služby a súvisiace tovary zabezpečuje jeden subjekt. V praxi je totiž obvyklé, že ten istý subjekt, ktorý distribuuje plyn ho aj plní do zásobníkov, inštaluje, kontroluje a opravuje plynové zariadenia. Zároveň za distribúciu plynu je potrebné považovať aj jeho dodanie v kovových nádobách alebo fľašiach a s distribúciou plynu priamo súvisia aj tovary ako zariadenia na stláčanie, odsávanie a prepravu plynov. Záver o úzkej spojitosti, a teda podobnosti predmetných tovarov a služieb je v danom prípade nesporný a nič na ňom nemení ani skutočnosť, že prihlasovateľ v súčasnosti neposkytuje službu distribúcie plynu, keďže pri hodnotení podobnosti kolíznych tovarov a služieb úrad nevychádza zo situácie na trhu, ale výlučne z vlastností tovarov a služieb uvedených v zoznamoch tovarov a služieb posudzovaných označení.

Pokiaľ ide o tovary prihláseného označenia „*kovové nádoby na stlačený plyn alebo skvapalnený vzduch; kovové fľaše na stlačený plyn a skvapalnený vzduch*“ v triede 6, tieto prvostupňový orgán označil za podobné aj s tovarom staršej ochrannej známky „*skvapalnený plyn na pohon automobilov (LPG)*“ v triede 4 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prihlasovateľ v reakcii na to uviedol, že plyn na pohon automobilov je dodávaný prostredníctvom infraštruktúry čerpacích staníc, zatiaľ čo kovové nádoby a fľaše na plyn sú prenosné a predávajú sa napríklad v sieťach predajní s potravinami. Okrem toho slúžia odlišnému účelu, napríklad na vykurovanie. Prihlasovateľ upozornil na fakt, že plyn na pohon motorových vozidiel je na rozdiel od plynu v nádobách a fľašiach predmetom spotrebnej dane a manipulácia s ním si vyžaduje odborne vyškolenú osobu. Orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že kovové nádoby alebo fľaše sa zvyčajne používajú na prepravu a dodávku toho istého plynu, ktorý sa používa na pohon automobilov, konkrétne propán-butánu. Aj keď je pravda, že v automobiloch sa nepoužívajú priamo fľaše na plyn, tieto sú však zvyčajne predávané na tých istých miestach, na ktorých sa tankuje plyn do automobilov, teda na čerpacích staniaciach, na základe čoho sa spotrebiteľ môže domnievať, že fľaše s plynom i plyn do

automobilov dodáva rovnaký subjekt. Okrem toho širší pojem „nádoby“ prihláseného označenia zahŕňa aj LPG nádrže využívané v automobilovom priemysle a z tohto dôvodu nie je možné poprieť komplementárny charakter týchto porovnávaných tovarov.

S ohľadom na uvedené sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje s posúdením podobnosti tovarov a služieb prihláseného označenia, pre ktoré bola prihláška ochrannej známky zamietnutá, s tovarmi a službami staršej ochrannej známky, vykonaným prvostupňovým orgánom. Pokiaľ ide o zvyšné tovary prihláseného označenia, konkrétne „*kovové nádoby na skladovanie a prepravu*“ v triede 6 a „*železničné vozne*“ v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré prvostupňový orgán posúdil ako nepodobné s tovarmi a službami staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade tieto závery nepreskúmaval, pretože neboli napadnuté rozkladom.

V súvislosti s posúdením podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné.

V tomto prípade je predmetom porovnania na jednej strane obrazové označenie pozostávajúce z grafického prvku v tvare erbu, rozdeleného priečne na červenú a modrú časť (prihlásené označenie) a na druhej strane kombinované označenie tvorené slovným prvkom „PRIMAGAZ“ napísaným tučným veľkým tlačným písmom modrej farby, pred ktorým je vyobrazený grafický prvok štvorca, resp. kocky rozdelenej oblúkom na červenú a modrú časť (staršia ochranná známka).

V súvislosti s porovnaním predmetných označení z vizuálneho hľadiska prvostupňový orgán uviedol, že obidve označenia sú vyhotovené v modrej a červenej farbe, pričom ich obrazové prvky sú v pomerne vysokej miere vizuálne podobné. Obidve označenia totiž zhodne obsahujú obrazový prvok štvorcového tvaru (v prihlásenom označení v spodnej časti predĺžený, a teda vytvárajúci tvar erbu), delený bielym prúžkom (v prihlásenom označení priamo, v staršej ochrannej známke oblúkom) na červenú a modrú polovicu, t. j. obrazový prvok v rovnakých farbách, podobne predelený a podobného tvaru. Prvostupňový orgán v tejto súvislosti doplnil, že spotrebiteľ si nemusí presne zapamätať tvar obidvoch obrazových prvkov, a preto si tieto prvky môže zameniť, a teda sa môže domnievať, že prihlásené označenie predstavuje skrátenú formu pôvodne kombinovaného označenia.

Vzhľadom na to, že staršia kombinovaná ochranná známka pôsobí, na rozdiel od prihláseného, výlučne obrazového označenia, komplexnejším dojmom, však prvostupňový orgán konštatoval iba nižší stupeň vizuálnej podobnosti posudzovaných označení ako celkov.

Posúdenie podobnosti označení z fonetického a sémantického hľadiska podľa prvostupňového orgánu nebolo možné vykonať vzhľadom na čisto obrazový charakter prihláseného označenia, ktorého obrazový prvok je bez jednoznačného významu.

Prihlasovateľ v súvislosti s porovnaním označení z vizuálneho hľadiska uviedol, že tieto sú dostatočne odlišné. Nesúhlasil s tvrdením prvostupňového orgánu, že obrazové prvky posudzovaných označení sú z dôvodu rovnakej modro-červenej kombinácie vysoko podobné.

Pokiaľ ide o hodnotenie podobnosti označení z fonetického a sémantického hľadiska, prihlasovateľ sa stotožnil s názorom prvostupňového orgánu o nemožnosti vykonania takéhoto porovnania z dôvodu obrazového charakteru prihláseného označenia.

Orgán rozhodujúci o rozklade k hodnoteniu podobnosti kolíznych označení z vizuálneho hľadiska uvádza, že predmetom porovnania je staršia kombinovaná ochranná známka pozostávajúca z obrazového a slovného prvku a prihlásené, výlučne obrazové označenie. Slovný prvok staršej ochrannej známky je vďaka svojej veľkosti výraznejší ako obrazový prvok, na druhej strane farebný obrazový prvok umiestnený na začiatku označenia je spotrebiteľmi dobre vnímateľný a plní v rámci staršej ochrannej známky svoju nezávislú rolu. Obrazové prvky porovnávaných označení obsahujú rovnakú červeno-bielo-modrú farebnú kombináciu a sú tvarovo veľmi podobne štylizované. S ohľadom na uvedené je potrebné posudzované označenia považovať za vizuálne podobné do tej miery, že obidve obsahujú podobný obrazový prvok.

V súvislosti s porovnaním označení z vizuálneho hľadiska prihlasovateľ argumentoval, že použitie podobných farieb nie je dôvodom na konštatovanie podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, pričom sa odvolal na rozsudok Krajského súdu v Bratislave, sp. zn. 10Cbs/54/2003 z 26. septembra

2007, v ktorom súd zamietol návrh navrhovateľa, ktorý sa dožadoval, aby súd uložil odporcovi povinnosť zdržať sa používania svojej ochrannej známky v inej farbe, než v akej bola zapísaná do registra, keďže navrhovateľ považoval takéto používanie za zásah do práv, ktoré mu vyplývajú z jeho ochrannej známky. Súd sa okrem iného odvolal na čl. 5 písm. c) ods. 2 Parížskeho újijného dohovoru, ktorý umožňuje majiteľovi obrazovej alebo kombinovanej ochrannej známky zapísanej v čiernobielym vyhotovení používanie tejto ochrannej známky v zásade v akýchkoľvek iných kontrastných farebných variáciách, pričom takéto používanie sa považuje za riadne používanie ochrannej známky, pretože ide o formu, ktorá nemeň rozlišovaciu spôsobilosť zapísanej ochrannej známky. S ohľadom na uvedené súd konštatoval, že používanie ochrannej známky odporcu, ktorá je zapísaná v čierno-bielym vyhotovení, vo farebnom spektre, nie je v rozpore so zákonom č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (§ 24 ods. 1 a § 26 ods. 1) s odôvodnením, že farba nie je definovaná ako rozlišovací znak.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné zdôrazniť, že spomínaný rozsudok, ktorý sa zaoberal otázkou používania čierno-bielej ochrannej známky vo forme nemeňiacej jej rozlišovaciu spôsobilosť, nemá žiadny súvis s predmetným konaním o námietkach, predmetom ktorých je posúdenie existencie pravdepodobnosti zámery medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou. Pri hodnotení pravdepodobnosti zámery úrad vychádza z vyobrazení označení tak, ako sú zapísané, resp. prihlásené do registra ochranných známk, pričom obidve označenia boli nárokovvané na zápis do registra v červenej a modrej farbe. Z tohto dôvodu je v predmetnom konaní potrebné vnímať farbu ako jeden z rozlišujúcich znakov posudzovaných označení, ktorý je potrebné zohľadniť pri hodnotení pravdepodobnosti zámery a použití rovnakých farieb v posudzovaných označeniach spolu s tvarovou podobnosťou ich obrazových prvkov preto môže byť dôvodom na konštatovanie vizuálnej podobnosti týchto označení.

Čo sa týka porovnania označení z fonetického hľadiska, vo všeobecnosti je možné uviesť, že označenia sú reprodukovvané predovšetkým na základe ich slovných prvkov. V tomto prípade bude staršia ochranná známka reprodukovvaná ako „pri-ma-gas“. Keďže prihlásené označenie neobsahuje žiadne slovné prvky, pričom opis obrazového prvku by bol zložitý, nie je možné predpokladať jeho fonetickú reprodukcú. Na základe uvedeného sa tak orgán rozhodujúci o rozklade v tejto časti stotožňuje s konštatovaním prvostupňového orgánu, že fonetické posúdenie nie je možné vykonať, a to vzhľadom na skutočnosť, že prihlásené označenie nie je možné zvukovo reprodukovvať.

V súvislosti so sémantickým hľadiskom orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že prvá časť slovného prvku staršej ochrannej známky bude spotrebiteľmi vnímaná ako pochvalný výraz „PRIMA“ s významom „dobrý, skvelý, výborný“ a druhá „GAZ“ ako časť označujúca druh tovaru – plyn. Obrazové prvky posudzovaných označení nie sú nositeľmi žiadneho konkrétneho významu. Keďže iba jedno z porovnávaných označení vyvoláva v mysli spotrebiteľov konkrétny význam, je potrebné sémantické porovnanie uzavrieť konštatovaním, že porovnávané označenia nie sú významovo podobné.

Jedným z faktorov pri hodnotení pravdepodobnosti zámery je aj relevantná verejnosť, ktorej sú príslušné tovary alebo služby určené a stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa. Relevantnú verejnosť môže, v závislosti od povahy tovarov alebo služieb, tvoriť široká spotrebiteľská verejnosť alebo špecializovaná, resp. odborná verejnosť. Odborná skupina verejnosti má často pri výbere tovarov a služieb vyššiu úroveň pozornosti, a to s ohľadom na osobitné vedomosti a skúsenosti v danej oblasti. Úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa však líši aj v závislosti od kategórie predmetných tovarov a služieb. Vo všeobecnosti platí, že čím vyššia je pozornosť spotrebiteľov, tým menšia je pravdepodobnosť, že si označenia tovarov a služieb zamení, a naopak. V danom prípade nie je sporné, že relevantnú verejnosť tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb čiastočne široká spotrebiteľská verejnosť, ale aj odborníci z oblasti plynárenského priemyslu. S ohľadom na uvedené, ako aj na povahu predmetných tovarov a služieb sa podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade bude pozornosť priemerného spotrebiteľa pohybovať od priemernej až po vyššiu mieru pozornosti.

Pri celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámery je ďalej potrebné zaoberať sa rozlišovacou spôsobilosťou prvkov posudzovaných označení. Vo všeobecnosti platí, že dištinktívnym prvkom spotrebiteľa venujú väčšiu pozornosť ako opisným prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti alebo prvkom, ktoré majú zníženú rozlišovaciu spôsobilosť. Dôvodom je skutočnosť, že spotrebiteľ si skôr zapamätá dištinktívny prvok, na základe ktorého dokáže identifikovať obchodný pôvod príslušných tovarov alebo služieb. V tejto súvislosti možno poznamenať, že aj keď spotrebiteľ zvyčajne vníma označenia ako celky, táto skutočnosť nevyklučuje analýzu rozlišovacej spôsobilosti jednotlivých prvkov samostatne.

V danom prípade sa síce prihlasovateľ stotožnil s konštatovaním prvostupňového orgánu, že obrazové prvky porovnávaných označení nie sú ničím výnimočné, sú v ochranných známkach skôr bežne používané, a preto majú len nízku rozlišovaciu spôsobilosť, orgán rozhodujúci o rozklade však podotýka, že obrazové prvky v posudzovaných označeniach nie sú len banálne geometrické obrazce (ako napr. jednoduchý štvorec, kruh, trojuholník a pod.), ale sú do určitej miery kompozične i farebne štylizované, a preto je potrebné priznať im priemernú vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť. Za nedôvodné a ničím nepodložené považuje orgán rozhodujúci o rozklade aj tvrdenie prvostupňového orgánu, že obrazové prvky použité v rámci posudzovaných označení sú v ochranných známkach bežne používané.

Čo sa týka rozlišovacej spôsobilosti slovného prvku staršej ochrannej známky „PRIMAGAZ“, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že tento prvok, ako celok, bude vo vzťahu k tovarom a službám súvisiacim s plynom, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, spotrebiteľmi vnímaný ako prvok s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou, a to s ohľadom na význam, s ktorým si spotrebiteľia budú spájať jeho jednotlivé časti.

V tejto súvislosti je vhodné pripomenúť, že prihlasovateľ sa v odôvodnení rozkladu odvolal na Spoločné oznámenie, na ktorom sa úrady členských štátov EÚ dohodli v rámci Konvergentného programu a podľa ktorého platí, že ak sa porovnávané označenia zhodujú v prvku s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti, pri posúdení pravdepodobnosti zámery je potrebné zamerať sa na vplyv nezhodujúcich sa prvkov na celkový dojem označení. Zohľadní sa podobnosť/rozdielnosť a rozlišovacia spôsobilosť nezhodujúcich sa prvkov a samotná zhoda v prvku s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti obvykle nebude viesť k pravdepodobnosti zámery. Je potrebné doplniť, že Spoločné oznámenie počíta aj s možnosťou, že pravdepodobnosť zámery môže existovať, a to v prípade, že ostatné prvky majú nižší (alebo rovnako nízky) stupeň rozlišovacej spôsobilosti alebo majú bezvýznamný vizuálny vplyv a celkový dojem z porovnávaných označení je podobný, alebo celkový dojem z porovnávaných označení je veľmi podobný alebo zhodný.

Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že vyššie spomenuté pravidlá vyplývajúce zo Spoločného oznámenia nemožno aplikovať na predmetné konanie, keďže, ako bolo uvedené, obrazové prvky posudzovaných označení, ktoré možno vnímať ako podobné, nemajú nízku rozlišovaciu spôsobilosť, ale disponujú priemernou vlastnou rozlišovacou spôsobilosťou. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že v staršej ochrannej známke budú spotrebiteľia práve naopak slovný prvok „PRIMAGAZ“ vnímať ako prvok s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou.

V súvislosti s poukazom prihlasovateľa na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-251/95 z 11. novembra 1997, v ktorom súd uviedol, že ak staršia ochranná známka nie je relevantnej verejnosti obzvlášť známa (nemá dobré meno) a pozostáva iba z grafického vyobrazenia, ktoré sa nevyznačuje mimoriadnou fantazijnosťou, samotná sémantická podobnosť označení nestačí k tomu, aby odôvodnila pravdepodobnosť zámery, je potrebné uviesť, že tento rozsudok je pre predmetné konanie irelevantný. Posudzované označenia neboli posúdené ako podobné zo sémantického hľadiska, ale relevantnú podobnosť vykazujú z odlišného, a to vizuálneho hľadiska. Navyše ako bolo už uvedené vyššie ich obrazové prvky majú priemernú rozlišovaciu spôsobilosť. Z uvedeného dôvodu nie je možné uvedený záver Súdneho dvora EÚ aplikovať na predmetný prípad.

Čo sa týka celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. V predmetnom konaní bolo zistené, že časť tovarov a služieb prihláseného označenia je podobná s tovarmi a službami staršej ochrannej známky, pričom kolízne označenia boli posúdené ako podobné z vizuálneho hľadiska. Za relevantnú pre posúdenie pravdepodobnosti zámery je ďalej potrebné považovať skutočnosť, že zistená vizuálna podobnosť sa týkala dištinktívneho obrazového prvku staršej ochrannej známky a zároveň jediného prvku, ktorým je tvorené prihlásené označenie. V staršej ochrannej známke ide pritom o prvok, ktorý je umiestnený na jej začiatku a má v nej svoje nezávislé postavenie, a preto je tiež spotrebiteľmi dobre vnímateľný. Podobnosť prihláseného označenia ako celku s týmto prvkom staršej ochrannej známky, ktorá vyplynula z ich farebnosti, ako aj tvaru, vrátane ich šikmého predelenia, je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade dostatočná na to, aby dochádzalo k ich zámene u spotrebiteľov, ktorí napriek priemernej až vyššej pozornosti môžu prehliadnúť menšie rozdiely medzi nimi. Berúc do úvahy uvedené skutočnosti, orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu, že na základe uvedeného prvku aj pozorný spotrebiteľ, ktorý však má len zriedka možnosť bezprostredného porovnania označení vedľa seba, a preto sa musí spoliehať na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti, by mohol byť uvedený do omylu a mohol by sa domnievať, že kolízne tovary a služby pochádzajú od toho istého subjektu alebo od subjektov,

ktoré sú ekonomicky prepojené. Uvedené platí obzvlášť v predmetnom prípade, kedy ide o plynárenský priemysel, v ktorom, ako už bolo uvedené, nepôsobí veľa subjektov a tieto majú tendenciu skôr sa spájať alebo zmluvne spolupracovať (napr. v zmysle, že časť služieb zabezpečuje jeden subjekt a časť druhý). Uvedené potvrdzuje aj skutočnosť uvedená prihlasovateľom v rozklade, že v minulosti bol oprávnený používať rozlišujúci grafický symbol staršej ochrannej známky, z ktorej vyplýva, že aj medzi prihlasovateľom a namietateľom bolo v minulosti prepojenie. Rovnako možno dôvodne tvrdiť, že relevantní spotrebitelia by mohli prihlásené označenie vnímať ako skrátenú verziu staršej ochrannej známky. S ohľadom na uvedené je potrebné považovať záver prvostupňového orgánu o existencii pravdepodobnosti asociácie, a teda aj pravdepodobnosti zámény v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach za plne dôvodný, pričom tento je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade potrebné považovať za odôvodnený vo vzťahu k tovarom a službám prihláseného označenia, ktoré boli posúdené ako podobné s tovarmi a službami staršej ochrannej známky.

Prihlasovateľ sa v súvislosti s posúdením pravdepodobnosti zámény odvolal na rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6Sžhuv 2/2008 z 1. apríla 2009, z ktorého vyvodil záver, že rozdiel medzi kombinovanou a slovnou ochrannou známkou, a teda aj kombinovanou a obrazovou ochrannou známkou je pre konanie relevantný, a to napriek tomu, že podanie námietok proti zápisu prihláseného označenia nie je viazané na zhodnosť druhu ochrannej známky a prihlásené označenie je potrebné posudzovať v celkovom kontexte. Orgán rozhodujúci o rozklade v danej súvislosti zdôrazňuje, že samotná skutočnosť, že prihlásené označenie a staršia ochranná známka predstavujú rozdielne druhy ochranných známk, je relevantná, avšak nie je dostatočná na vylúčenie pravdepodobnosti ich zámény, a to s ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti, ktoré napriek rozdielnemu druhu týchto posudzovaných označení naopak odôvodňujú existenciu pravdepodobnosti ich zámény. Ani Najvyšší súd SR v uvedenom rozsudku nedospel k záveru, že pravdepodobnosť zámény možno vylúčiť len na základe toho, že označenia predstavujú ochranné známky rozdielných druhov. Pri hodnotení pravdepodobnosti zámény vychádzal z viacerých skutkových okolností ním posudzovaného prípadu, ktoré však boli odlišné ako v predmetnom prípade. Pokiaľ prihlasovateľ, odkazujúc na rovnaký rozsudok Najvyššieho súdu SR, argumentoval tým, že aj grafické stvárnenie môže byť rozlišovacím prvkom, orgán rozhodujúci o rozklade sa s týmto vo všeobecnosti stotožňuje. V predmetnom prípade je však grafické stvárnenie prihláseného označenia a obrazového prvku staršej ochrannej známky veľmi podobné, a preto nemôže byť rozlišujúcim prvkom.

Čo sa týka poukazu prihlasovateľa na rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 1M Obdo V 7/2007 z 28. novembra 2007, v ktorom podľa prihlasovateľa Najvyšší súd SR vyslovil názor, že ani „tvar ihličnatého stromu“ pre všeobecne známy osviežovač vzduchu, ktorý je chránený ochrannou známkou, nemá sám o sebe dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť na vyslovenie podobnosti a podobnosť tohto tvaru nie je spôsobilá vyvolať zámenu u spotrebiteľa, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že v uvedenom prípade boli predmetom posúdenia odlišné skutkové okolnosti.

Uvedený rozsudok Najvyššieho súdu SR sa týkal konania vo veci žaloby na ochranu proti nekalej súťaži. Žalobca sa domáhal, aby súd žalovanému zakázal používať označenie zhodné alebo zameniteľné s ochrannou známkou žalobcu. Najvyšší súd SR v rozsudku dospel k záveru, že tvar „stromčeka“ je pre tovary „osviežovače do áut a iných interiérov“ bežný, pretože ho používajú na trhu viacerí súťažitelia. Rozdiely medzi označeniami pritom podľa názoru súdu vykazovali také silné prvky, ktoré objektívne vylučovali pravdepodobnosť zámény. Orgán rozhodujúci o rozklade aj v tejto súvislosti opätovne poukazuje na to, že v predmetnom konaní o námietkach proti zápisu prihláseného označenia do registra z ničoho nevyplývalo, že navzájom podobné obrazové prvky obsiahnuté v prihlásenom označení a staršej ochrannej známke sú v ochranných známkach bežné, a preto orgán rozhodujúci o rozklade považoval za dôvodné priznať im priemernú rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihlasovateľ v rozklade ďalej uviedol, že dlhodobo pôsobil na slovenskom trhu pod označením „PROBUGAS“, pričom používal grafický prvok staršej ochrannej známky, vybudoval si vedúce postavenie a medzi spotrebiteľmi sa stal známym kvalitou svojich tovarov a služieb. V dôsledku zmeny vlastníckej štruktúry však stratil právo používať uvedený grafický prvok. Podľa prihlasovateľa by práve naopak v dôsledku používania staršej ochrannej známky mohol byť slovenský spotrebiteľ uvedený do omylu, že nakupuje tovary a využíva služby prihlasovateľa.

V súvislosti s týmito argumentmi prihlasovateľa orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že pre úspešné uplatnenie posudzovaných námietok je (okrem podobnosti kolíznych označení a podobnosti kolíznych tovarov a služieb) rozhodujúcou skutočnosť, či ochranná známka namietateľa, na ktorej sa podané námietky

zakladajú, má skoršie právo prednosti ako prihláška ochrannej známky. Vzhľadom na to, že právo k prihláške ochrannej známky začína v deň jej podania a nie skôr, udalosti, ku ktorým došlo pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky, ako sú prihlasovateľom tvrdené skoršie používanie podobného označenia či skôr získaná známosť tohto označenia pre tovary a služby prihlasovateľa, sú z hľadiska posúdenia námietok proti prihláške ochrannej známky nepodstatné. Pokiaľ práva namietateľa k ochrannej známke, na ktorej sa zakladajú námietky, predchádzajú z časového hľadiska podaniu prihlášky ochrannej známky, má táto ochranná známka skoršie právo prednosti ako prihláška ochrannej známky. Z hľadiska posúdenia uplatneného námietkového dôvodu je preto irelevantné, že prihlasovateľ v minulosti (skôr ako podal prihlášku ochrannej známky) používal obrazový prvok staršej ochrannej známky.

Napokon orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že prihlasovateľ mal pri voľbe obrazového prvku pre svoje označenie na výber nepreberné množstvo symbolov, avšak vzhľadom na to, že si pre prihlásené označenie vybral práve obrazový prvok podobný tomu v staršej ochrannej známke, musí strpieť, že namietateľ, ako majiteľ práva k staršej ochrannej známke, si svoje priemyselné vlastníctvo náležite chráni.

Pokiaľ však ide o poukaz prihlasovateľa na to, že medzi odôvodnením a výrokom prvostupňového rozhodnutia sú nezrovnalosti, ktoré spočívajú v tom, že vo výroku je uvedené, že „námietkam sa vyhovuje“, pričom výrok by mal znieť, že „námietkam sa vyhovuje čiastočne“, ako aj v tom, že prvostupňový orgán v závere odôvodnenia napadnutého rozhodnutia chybné konštatoval že „boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pre časť prihlasovaných služieb“, orgán rozhodujúci o rozklade sa s touto námietkou prihlasovateľa stotožňuje. Vzhľadom na to, že podobnosť s tovarmi a službami staršej ochrannej známky bola zistená vo vzťahu k tovarom „*kovové nádoby na stlačený plyn alebo skvapalnený vzduch; kovové fľaše na stlačený plyn a skvapalnený vzduch*“ v triede 6 a všetkým nárokoványm tovarom a službám v triedach 7, 37, 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, prvostupňový orgán mal konštatovať pravdepodobnosť zámery a naplnenie podmienok ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k týmto tovarom a službám prihláseného označenia. Vychádzajúc z uvedeného a keďže námietky smerovali voči všetkým tovarom a službám prihláseného označenia, prvostupňový orgán zároveň pochybil vo výroku napadnutého rozhodnutia, keď síce vo výroku správne zamietol prihlášku ochrannej známky pre uvedené tovary a služby, avšak chybné naformuloval text časti výroku napadnutého rozhodnutia, podľa ktorej námietkam vyhovel, pretože s ohľadom na rozsah námietok a preukázanú existenciu pravdepodobnosti zámery vo vzťahu k jednotlivým tovarom a službám (ako aj druhú časť výroku týkajúcu sa zamietnutia prihlášky ochrannej známky) malo byť vo výroku uvedené, že námietkam sa vyhovuje len čiastočne.

Orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní napadnutého prvostupňového rozhodnutia a posúdení dôvodov vyjadrených v podanom rozklade konštatuje, že v konaní o rozklade bolo zistené vyššie uvedené pochybenie prvostupňového orgánu. Vzhľadom na to, ako aj na skutočnosť, že pri zrušení rozhodnutia a vrátení veci na nové prerokovanie by bol prvostupňový orgán viazaný právnym názorom odvolacieho orgánu, uznal orgán rozhodujúci o rozklade po posúdení merita veci v intenciách podaného rozkladu s ohľadom na zásadu hospodárnosti konania existenciu dôvodov na zmenu napadnutého prvostupňového rozhodnutia. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné 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.

JUDr. Radoslava Vojtášová
Advokátska kancelária
Wolkrova 41
851 01 Bratislava

II.

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