



Banská Bystrica 29. 11. 2018
POZ 84-2015/II-54-2018

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 84-2015/N-32-2016/Zach z 24. februára 2016 o čiastočnom vyhovení námietkam proti zápisu označenia „PROBUGAS“, č. spisu POZ 84-2015, do registra ochranných známk, 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 nárokovaných v triede 6 a pre všetky tovary a služby nárokované 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 rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 84-2015/N-32-2016/Zach z 24. februára 2016 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 84-2015/N-32-2016/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 čiastočne vyhovené námietkam a prihláška kombinovanej ochrannej známky „PROBUGAS“, č. spisu POZ 84-2015 (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 nárokované 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 zámény.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že napriek vyššej miere pozornosti spotrebiteľov pri výbere dotknutých tovarov a služieb, medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámény, 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. Uvedené vyplynulo z toho, že prihlásené označenie je podľa názoru prvostupňového orgánu podobné so staršou ochrannou známkou zo všetkých troch hľadísk (vizuálne, fonetické, sémantické), pričom riziko

zámeny zvyšuje aj skutočnosť, že spotrebiteľ obyčajne nemá možnosť bezprostredného porovnania označení, ale musí sa spoľahnúť na nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti. Prvostupňový orgán zároveň konštatoval aj možnosť vzniku asociácie, čo odôvodnil tým, že porovnávané označenia obsahujú slovné prvky rovnakej dĺžky, s rovnakými písmenami na začiatku a konci, označenia majú rovnakú farbu a rovnakú koncepciu. Tieto skutočnosti môžu podľa prvostupňového orgánu viesť spotrebiteľov k mylnej predstave, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov, prípadne, že prihlásené označenie je označením novej rady tovarov a služieb namietateľa.

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 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.

K posúdeniu podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska prihlasovateľ uviedol, že keďže je majiteľom slovnej ochrannej známky „PROBUGAS“, ktorá má skoršie právo prednosti, podobnosť s mladšou ochrannou známkou Európskej únie č. 3540119 „PRIMAGAZ“ (staršia ochranná známka v predmetnom prípade) mu nemôže byť na ťarchu. Rovnako k fonetickému hľadisku uviedol, že staršia ochranná známka vykazuje fonetickú podobnosť s jeho slovnou ochrannou známkou „PROBUGAS“ so skorším právom prednosti a nie naopak. S ohľadom na skutočnosť, že prihlasovateľ je majiteľom slovnej ochrannej známky „PROBUGAS“, je akékoľvek posúdenie podobnosti zo sémantického alebo fonetického hľadiska v neprospech prihlasovateľa neprípustné.

Prihlasovateľ ďalej konštatoval, že obrazové vyjadrenie prihláseného označenia je v porovnaní so staršou ochrannou známkou dostatočne odlišné nielen grafickým znázornením, ale aj samotným umiestnením obrazového prvku, čo dokáže zabrániť vizuálnej podobnosti.

Poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 6 Sžh 1/2010, v ktorom sa Najvyšší súd SR stotožnil s názorom Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorý nesúhlasil s tvrdením žalovaného, že aj keď je obrazový prvok v posudzovanom označení umiestnený pred slovným prvkom a ovplyvní jeho vizuálny vnem, nedokáže zabrániť vizuálnej podobnosti tohto označenia a namietanej ochrannej známky práve pre výraznú podobnosť ich slovných prvkov.

Ďalej zdôraznil, že významná podobnosť kolíznych označení bola prvostupňovým orgánom konštatovaná len v jednom z kritérií, čo na vyslovenie podobnosti nie je postačujúce (podľa jeho názoru to vyplýva napr. z rozsudku Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 6 Sžhuv 2/2008).

Prihlasovateľ v súvislosti s celkovým zhodnotením pravdepodobnosti zámery 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. 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.

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 sa vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 20. septembra 2016 stotožnil 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 zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery 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 kombinovanej ochrannej známky „PROBUGAS“, číslo spisu POZ 84-2015, 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 stlačenie, 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. Námiety sa týkali všetkých tovarov a služieb prihláseného označenia.

Vyobrazenie prihláseného označenia:

The logo for PROBUGAS features the word "PROBUGAS" in a bold, blue, sans-serif font. To the right of the text is a stylized graphic element consisting of a red and blue shape that resembles a flame or a drop.

Namietateľ, 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:

The logo for PRIMAGAZ features the word "PRIMAGAZ" in a bold, blue, sans-serif font. To the left of the text is a stylized graphic element consisting of a red and blue shape that resembles a flame or a drop.

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 uviedol, že v predmetnom prípade je vizuálna podobnosť, a teda aj pravdepodobnosť zámény označení s ohľadom na grafické odlišnosti označení a pri zohľadnení nízkej rozlišovacej spôsobilosti grafických prvkov, vylúčená. Ďalej namietal, že významná podobnosť len z jedného hľadiska (vizuálneho) nestačí na konštatovanie celkovej podobnosti označení. V súvislosti s týmito argumentmi sa odvolal na judikatúru Najvyššieho súdu SR, ako aj Súdneho dvora EÚ a na Spoločné oznámenie. Okrem spomínaného poukázal na existenciu svojej slovnej ochrannej známky „PROBUGAS“, ktorá má skoršie právo prednosti ako staršia ochranná známka v predmetnom prípade, a na to, že dlhodobo pôsobil na slovenskom trhu pod označením „PROBUGAS“ a grafickým symbolom štvorca, ktorý sa nachádza v staršej ochrannej známke.

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 zámery 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, fľaše 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 poskytujú 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 kombinované označenie pozostávajúce zo slovného prvku „*PROBUGAS*“ znázorneného tučným veľkým tlačeným písmom modrej farby, za ktorým je vyobrazený grafický prvok v tvare erbu, rozdelený 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 rozdelené oblúkom na červenú a modrú časť (staršia ochranná známka). Pomer veľkosti obrazových a slovných prvkov je v oboch označeniach približne rovnaký.

V súvislosti s porovnaním predmetných označení z vizuálneho hľadiska prvostupňový orgán konštatoval, že obidve označenia majú rovnakú dĺžku, pozostávajú z ôsmich veľkých tlačných písmen, pričom prvé dve sú rovnaké. Obidve označenia sú ukončené trojicou písmen „GAS“, resp. „GAZ“, ktoré sú na prvý pohľad veľmi podobné. Okrem toho sú označenia vyhotovené v modrej a červenej farbe, keď slovný prvok je modrý a obrazové prvky sú delené tak, že jedna polovica je modrá a druhá červená. Farby zhodne oddeľuje biely prúžok. Ďalej majú obidva obrazové prvky štvorcový tvar (hoci nie rovnaký), ktorý podľa názoru prvostupňového orgánu nie je obzvlášť výnimočný. Fakt, že obrazový prvok je v prípade prihláseného označenia umiestnený za slovným prvkom, pričom v prípade staršej ochrannej známky je to naopak, považoval prvostupňový orgán za menej dôležitý. Vzhľadom na veľmi podobnú kompozíciu a farebnosť považoval prvostupňový orgán vizuálnu podobnosť porovnávaných označení za veľmi vysokú.


Z fonetického hľadiska budú podľa prvostupňového orgánu označenia reprodukované ako „pro-bu-gas“ a „pri-ma-gas“, čo znamená, že obidve pozostávajú z troch slabík, majú rovnaký rytmus a vzhľadom na rovnaké písmená na začiatku i konci označení pôsobia zvukovo podobne. Na základe uvedeného prvostupňový orgán konštatoval ich fonetickú podobnosť.

Pokiaľ ide o sémantické hľadisko, prvostupňový orgán zastal názor, že posudzované označenia možno rozdeliť z hľadiska ich významu na časti „PROBU-GAS“ a „PRIMA-GAZ“. Prvá časť prihláseného označenia môže byť spotrebiteľmi vnímaná ako fantazijná, ale tiež ako odvodenina od slov „propán – bután“. Prvá časť staršej ochrannej známky predstavuje pochvalný výraz vo význame „skvelý, dobrý, výborný“. Druhá časť označenia zhodne odkazuje na druh tovaru – plyn, na základe čoho považoval prvostupňový orgán porovnávané označenia za sémanticky podobné.

Prihlasovateľ v rozklade vo vzťahu k vizuálnemu hľadisku poukázal na odlišnosti v grafickom stvárnení obrazových prvkov a v umiestnení obrazových prvkov v porovnávaných označeniach. Poukázal tiež na rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 6 Sžh 1/2010, z ktorého vyplynulo, že sa stotožnil s názorom Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorý nesúhlasil s tvrdením žalovaného (úradu), že aj keď je obrazový prvok v posudzovanom označení umiestnený pred slovným prvkom a ovplyvní jeho vizuálny vnem, nedokáže zabrániť vizuálnej podobnosti tohto označenia a namietanej ochrannej známky práve pre výraznú podobnosť ich slovných prvkov. Čo sa týka fonetického a sémantického hľadiska prihlasovateľ zastal názor, že nemožno dospieť k záveru o podobnosti prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou, pretože naopak staršia ochranná známka je podobná s jeho slovnou ochrannou známkou „PROBUGAS“, ktorá má skoršie právo prednosti.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti kolíznych označení z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že je nesporné, že označenia zdieľajú viacero spoločných črt. Predovšetkým sú v oboch prítomné podobné slovné prvky „PROBUGAS“ vs. „PRIMAGAZ“, ktoré obsahujú vizuálne zhodné alebo podobné písmená „P“, „R“, „G“, „A“, „S/Z“ umiestnené na rovnakých pozíciách. Slovné prvky sú navyše rovnako dlhé a vďaka svojej veľkosti sú v porovnaní s obrazovými prvkami vizuálne výraznejšie. Okrem toho sú slovné prvky zhodne znázornené tučným mierne nakloneným veľkým tlačným písmom tmavo-modrej farby. Drobné odlišnosti v type písma možno považovať za zanedbateľné, keďže, ako správne poznamenal prvostupňový orgán, spotrebiteľ takýmto detailom nevenuje pozornosť. Pokiaľ ide o obrazové prvky, orgán rozhodujúci o rozklade sa nestotožňuje s názorom prihlasovateľa, že tieto nie sú podobné vďaka svojmu grafickému znázorneniu. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že napriek určitým rozdielom (určité odlišnosti v tvare a priame vs. oblúkovité predelenie) tieto sú práve naopak podobné, pretože obsahujú rovnakú červeno-bielo-modrú farebnú kombináciu a celkovo sú tvarovo veľmi podobne štylizované. V pomere k slovným prvkom označení sú navyše rovnakej veľkosti. Vzhľadom na uvedené, napriek tomu, že posudzované označenia sa líšia v troch písmenách, ako aj v umiestnení obrazových prvkov (pred a za označením), nie je možné poprieť, že ako celky sú vizuálne podobné.

V súvislosti s poukazom prihlasovateľa na rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 6Sžh 1/2010 zo 16. júna 2010 a na to, že z tohto rozsudku vyplýva nesúhlas súdu so záverom úradu v pozícii žalovaného, a to, že aj keď je obrazový prvok umiestnený pred slovným prvkom a ovplyvní vizuálny vnem, nedokáže zabrániť vizuálnej podobnosti posudzovaných označení, je potrebné zdôrazniť, že v uvedenom prípade boli

predmetom posúdenia kombinované označenie „“ a slovná ochranná známka „SECURITAS“, t. j. tento prípad sa vyznačoval odlišnými skutkovými okolnosťami. Skutočnosť, že Najvyšší súd SR považoval obrazový prvok za dostatočný na zabránenie vizuálnej podobnosti a pravdepodobnosti zámény označení posudzovaných v uvedenom prípade, neznamená, že možno prijať rovnaký záver vo vzťahu k obrazovému prvku prihláseného označenia, resp. staršej ochrannej známky. Predmetom porovnania v prípade posúdenia podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky sú dve kombinované označenia, ktoré obsahujú podobný slovný prvok a pred, resp. za ním tvarovo a farebne podobný obrazový prvok. Vzhľadom na to, že obrazový prvok prihláseného označenia je podobný s obrazovým prvkom staršej ochrannej známky, tieto obrazové prvky nemôžu brániť vizuálnej podobnosti posudzovaných označení, keďže ju práve naopak spolu s ďalšími prvkami posudzovaných označení vyvolávajú, príp. podporujú. S ohľadom na uvedené považuje orgán rozhodujúci o rozklade poukaz prihlasovateľa na rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 6Sžh 1/2010 zo 16. júna 2010 za irelevantný, keďže uvedený prípad sa vyznačoval odlišným skutkovým stavom v porovnaní s predmetným prípadom.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z fonetického a sémantického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje so zisteniami prvostupňového orgánu a prijatými závermi o fonetickej a aj sémantickej podobnosti posudzovaných označení. Orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že prihlasovateľ v rozklade neuviedol žiadne relevantné argumenty, ktorými by tieto spochybnil. Tvrdil len, že nie prihlásené označenie je foneticky a sémanticky podobné so staršou ochrannou známkou namietateľa, ale naopak staršia ochranná známka je podobná so slovnou ochrannou známkou prihlasovateľa, ktorá má v porovnaní s ňou skoršie právo prednosti. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti však považuje za potrebné uviesť, že v preskúvanom prípade je predmetom posúdenia na základe podaných námietok pravdepodobnosť zámény, a teda aj podobnosť prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou, pričom na toto posúdenie nemá žiadny vplyv skutočnosť, že prihlasovateľ je majiteľom slovnej ochrannej známky č. 196792 „PROBUGAS“. Keďže orgán rozhodujúci o rozklade sa plne stotožňuje so závermi prvostupňového orgánu o fonetickej a sémantickej podobnosti posudzovaných označení, bude z nich vychádzať pri ďalšom hodnotení pravdepodobnosti zámény.

Jedným z faktorov pri hodnotení pravdepodobnosti zámény 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 zámény je ďalej potrebné zaoberať sa rozlišovacou spôsobilosťou prvkov posudzovaných označení. Vo všeobecnosti totiž 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 také obrazové prvky, ako sú použité v rámci posudzovaných označení, sú v ochranných známkach bežne používané.

Čo sa týka rozlišovacej spôsobilosti slovných prvkov porovnávaných označení, orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s prvostupňovým orgánom, že prvá časť prihláseného označenia „PROBU-“ bude relevantnou verejnosťou vnímaná ako skratka od názvu plynu „propán-bután“ a prvá časť staršej ochrannej známky „PRIMA-“ ako pochvalný výraz s významom „dobrý, skvelý, výborný“. Zároveň druhá časť posudzovaných označení „GAS/GAZ“ bude spotrebiteľmi vnímaná ako označujúca druh tovaru – plyn. Slovné prvky ako celky budú teda mať vo vzťahu k predmetným tovarom a službám súvisiacim s plynom nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť.

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 zámény 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 zámény. Je potrebné doplniť, že Spoločné oznámenie počíta aj s možnosťou, že pravdepodobnosť zámény 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 poukazuje na to, že v danom prípade majú slovné prvky porovnávaných označení zhodne skôr nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť, zatiaľ čo obrazové prvky majú zhodne priemernú rozlišovaciu spôsobilosť. Z pohľadu orgánu rozhodujúceho o rozklade je celkový dojem z porovnávaných označení, vďaka ich podobnej kompozícii (slovný prvok doplnený o menší obrazový prvok, pričom tieto sú v oboch označeniach podobné) a použitým farbám, veľmi podobný a ani jedno z označení neobsahuje taký prvok, ktorý by umožnil spotrebiteľovi tieto označenia spoľahlivo odlíšiť.

Prvostupňový orgán správne poznamenal, že spotrebiteľia majú len zriedka možnosť bezprostredného porovnania označení vedľa seba, a preto sa musia spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchovali v pamäti. V prípade posudzovaných označení je dôvodné konštatovať, že spotrebiteľ si v pamäti uchová ich podobnú celkovú kompozíciu a rovnakú farebnosť. Odlišnosti spočívajúce v naznačujúcej, resp. opisnej prvej časti slovných prvkov „PROBU“ a „PRIMA“ nebudú dostatočné na odlíšenie posudzovaných označení a za dostatočné na odlíšenie nemožno považovať ani drobné rozdiely v grafickej úprave prvkov posudzovaných označení. V rámci celkového zhodnotenia je teda možné konštatovať, že zistená podobnosť časti tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami staršej ochrannej známky a podobnosť samotných označení, najmä takmer zhodný celkový dojem, ktorým pôsobia, vedú k záveru, že pravdepodobnosť zámény nie je možné vylúčiť, a to ani v prípade vyššej pozornosti relevantných spotrebiteľov.

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 zámény, je potrebné uviesť, že tento rozsudok sa týka odlišných skutkových okolností. Staršia ochranná známka v predmetnom prípade nepozostáva iba z grafického vyobrazenia, navyše posudzované označenia nie sú podobné len zo sémantického, ale i vizuálneho a fonetického hľadiska. Z tohto dôvodu je potrebné považovať odkaz prihlasovateľa na tento rozsudok za irelevantný.

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že vysoká podobnosť kolíznych označení bola prvostupňovým orgánom konštatovaná len z vizuálneho hľadiska, čo podľa jeho názoru na vyslovenie podobnosti nie je postačujúce, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že podmienkou záveru o podobnosti či pravdepodobnosti zámény označení vo všeobecnosti nie je vysoká podobnosť označení z viacerých či všetkých hľadísk. Uvedené nevyplýva ani z rozsudku Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 6 Sžhuv 2/2008, na ktorý v tejto súvislosti poukázal prihlasovateľ. V uvedenom prípade posudzovanom Najvyšším súdom SR išlo opätovne o úplne odlišné skutkové okolnosti, pričom Najvyšší súd SR v tomto rozsudku konštatoval jednoznačnú vizuálnu a aj sémantickú odlišnosť ním posudzovaných označení. Následne uzavrel, že len istá miera fonetickej podobnosti posudzovaných označení nestačí na vyvolanie pravdepodobnosti zámény. V predmetnom prípade bola naopak zistená podobnosť posudzovaných označení zo všetkých hľadísk. Pokiaľ prihlasovateľ, odkazujúc na rovnaký rozsudok argumentoval tiež tým, že aj grafické stvárnenie môže byť rozlišovacím

prvkom, orgán rozhodujúci o rozklade sa s týmto stotožňuje. V predmetnom prípade je však grafické stvárnenie porovnávaných označení veľmi podobné, a teda nemôže byť rozlišujúcim prvkom.

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 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 a celkovú kompozíciu podobnú staršej ochrannej známke, musí strpieť, že namietateľ, ako majiteľ práva k staršej ochrannej známke, si svoje priemyselné vlastníctvo náležite chráni.

Na základe uvedených skutočností dospel orgán rozhodujúci o rozklade k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámenny, a to vo vzťahu k tým tovarom a službám prihláseného označenia, ktoré boli posúdené ako podobné s tovarmi a službami staršej ochrannej známky, čím boli splnené podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach.

Orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu a posúdení dôvodov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade 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.

JUDr. Radoslava Vojtášová
Advokátska kancelária
Wolkrova 41
851 01 Bratislava

II.

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