




Banská Bystrica 4. 11. 2020
POZ 2138-2017/II-101-2020

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 7. mája 2019 namietateľom IN-EKO TEAM, s. r. o., Zatloukalova 4, 621 00 Brno, Česká republika, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Bc. Petrom Kubínyim, SLOVAKIAPATENT Patentová a známková kancelária, Piaristická 9, 911 01 Trenčín (ďalej „namietateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2138-2017/N-33-2019 z 5. apríla 2019 o čiastočnom vyhovení námietkam proti zápisu obrazového označenia, č. spisu POZ 2138-2017, do registra ochranných známok, prihlasovateľa Ing. Zuzana Balková EKO-IN, Dvorníky 452, 920 56 Dvorníky, v konaní zastúpeného patentovou zástupkyňou Ing. Zuzanou Girmanovou, GIRMAN IP Management, Olivová 10, 949 01 Nitra 1 (ďalej „prihlasovateľ“) a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre všetky nárokované služby v triede 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 (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 2138-2017/N-33-2019 z 5. apríla 2019 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2138-2017/N-33-2019 z 5. apríla 2019 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) čiastočne vyhovené námietkam a prihláška obrazovej ochrannej známky „**EKO - IN**“, č. spisu POZ 2138-2017 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), bola zamietnutá pre všetky služby v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých prihlásených služieb v triedach 35, 40, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019). Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej obrazovej ochrannej známky EÚ č. 009943549 „“ (ďalej „staršia ochranná známka“), pričom zastal názor, že v prípade prihláseného označenia a staršej ochrannej známky existuje pravdepodobnosť zámenny, vrátane pravdepodobnosti asociácie.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámenny vo vzťahu k nárokovanej službe v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako podobné v nižšej miere s tovarmi triedy 11 staršej ochrannej známky. Uvedené vyplynulo z podrobného porovnania prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou, pričom prvostupňový orgán tieto považoval za podobné zo všetkých troch skúmaných hľadísk (vizuálneho, fonetického aj sémantického), a to najmä na základe použitia dvoch rovnakých slovných prvkov „IN“ a „EKO“ v predmetných označeniach. Odlišné prvky posudzovaných

označení, ktorými je slovný prvok „TEAM“ v staršej ochrannej známke a zelená farba použitá v prihlásenom označení, označil prvostupňový orgán len za nevýrazné prvky s nízkou mierou rozlišovacej spôsobilosti. Pri celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámeny zobral do úvahy spotrebiteľskú verejnosť, ktorá výberu kolíznych tovarov a služieb venuje vysokú mieru pozornosti. Aj napriek vysokej pozornosti spotrebiteľov a nižšej podobnosti kolíznych tovarov a služieb prvostupňový orgán dospel k záveru, že vzhľadom na podobnosť posudzovaných označení môže dochádzať k zamene prihláseného označenia a staršej ochrannej známky alebo sa spotrebiteľia môžu domnievať, že poskytovateľom nárokovaných služieb v triede 42 je subjekt prepojený so subjektom ponúkajúcim tovary, pre ktoré je v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zapísaná staršia ochranná známka.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľ a rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad. Na úvod konštatoval, že zotráva na svojom stanovisku uvedenom v námietkach, že porovnávané označenia sú vysoko podobné a táto podobnosť môže viesť k pravdepodobnosti zámeny na strane verejnosti.

Namietateľ súhlasil so stanoviskom prvostupňového orgánu, že prihlasovateľ mal širokú škálu možností pri tvorbe svojho označenia a mohol použiť také prvky, ktoré by bez problémov odlišili jeho označenie od označení existujúcich na trhu. Zastal názor, že nemôže byť na jeho škodu, ako majiteľ a staršej ochrannej známky, že neskorší prihlasovateľ si nesplní svoje povinnosti, nepostupuje s riadnou starostlivosťou a potencionálne vyvoláva nebezpečenstvo zámeny so staršou ochrannou známku, ktorá je na trhu v Slovenskej republike používaná a u príslušnej časti verejnosti známa. Namietateľ vytkol prvostupňovému orgánu, že túto skutočnosť nezohľadnil v dostatočnej miere, keď napadnutú prihlášku ochrannej známky zamietol iba pre nárokované služby v triede 42, hoci aj ostatné nárokované služby v triedach 35, 40 a 41 sú v podstatnej miere zamerané na oblasť životného prostredia.

Pokiaľ ide o porovnanie tovarov a služieb kolíznych označení, namietateľ sa stotožnil s konštatovaním prvostupňového orgánu, že výrobcovia strojov a zariadení súčasne bežne poskytujú služby nárokované pre prihlásené označenie v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vyjadril presvedčenie, že okrem služieb v triede 42 však bežne poskytujú aj služby v triedach 35, 40 a 41. Podľa názoru namietateľa výrobca stroja na čistenie a úpravu vody poskytuje aj obchodné a podnikateľské informácie a poradenstvo v oblasti životného prostredia (trieda 35) alebo poradenstvo v oblasti likvidácie odpadu (trieda 40), alebo organizuje odborné školenia (trieda 41). Tieto služby nie je možné stotožňovať s činnosťami, ktoré podľa platnej slovenskej legislatívy vyžadujú pre ich poskytovanie určité vzdelanie, skúšky alebo certifikáty.

V tejto súvislosti namietateľ tiež zastal názor, že nárokované služby prihláseného označenia sú jednoznačne zamerané na oblasť životného prostredia, pričom to platí nielen pre triedu 42, ale aj pre triedy 35, 40 a 41. Všetky tovary v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, majú priamu súvislosť s oblasťou životného prostredia, či už z pohľadu povahy tovarov alebo ich účelu používania rovnako, ako aj nárokované služby prihláseného označenia. Namietateľ zastal názor, že tento fakt so zohľadnením vysokej podobnosti porovnávaných označení a tiež skutočnosti, že by sa malo konfliktom predchádzať a nie ich len následne riešiť, je rozhodujúci a postačujúci pre posúdenie pravdepodobnosti zámeny.

Podľa názoru namietateľa v predmetnom prípade je potrebné zohľadniť aj skutočnosť, že prihlasovateľ je podľa vlastného vyjadrenia osobou odborne spôsobilou v oblasti ekologického inžinieringu, a teda mal viac dbať na vylúčenie zámeny prihláseného označenia so staršou ochrannou známku. Výber označenia prihlasovateľom by sa podľa namietateľa mohol posúdiť aj ako konanie v rozpore s dobrými mravmi, nakoľko používanie staršej ochrannej známky malo byť prihlasovateľovi z jeho odbornej činnosti dostatočne známe.

Na základe uvedeného namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade zmenil prvostupňové rozhodnutie tak, že napadnutú prihlášku ochrannej známky zamietne pre všetky nárokované služby v triedach 35, 40, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 19. júna 2019 zastal názor, že namietateľ v odôvodnení podaného rozkladu nepredložil žiadne nové relevantné argumenty, iba zopakoval dôvody, ktoré boli uvedené v podaných námietkach.

Prihlasovateľ zotrval na názore, že prihlásené označenie a staršia ochranná známka sú dostatočne odlišné, rovnako ako kolízne tovary a služby, a preto v predmetnom prípade neexistuje nebezpečenstvo ich zámény.

Prihlasovateľ poznamenal, že nárokované služby prihláseného označenia sú prísne legislatívne upravené a v Slovenskej republike ich môže poskytovať iba osoba, ktorá má potrebné vzdelanie, registráciu a certifikáty, pričom musí ísť o registráciu a certifikáciu platnú na území Slovenskej republiky a vydanú zodpovedajúcimi štátnymi orgánmi. Staršia ochranná známka je registrovaná veľmi úzko a špecificky len pre dve triedy, pričom ide výlučne o tovary/produkty v triedach 7 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Zoznamy tried porovnávaných označení sú podľa prihlasovateľa odlišné a neprekrývajú sa.

V tejto súvislosti prihlasovateľ odkázal na rozhodnutie Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej „EUIPO“) vo veci námietok č. B 2128216 maxam/MAXAM z 27. marca 2015, kde pri posúdení kombinovaného označenia „maxam“ a slovného označenia „MAXAM“ bolo rozhodnuté tak, že z dôvodu odlišnosti tovarov a služieb neexistuje pravdepodobnosť zámény a námietky boli zamietnuté. Podľa uvedeného rozhodnutia sú vo všeobecnosti tovary a služby odlišné, nakoľko tovary majú hmotnú povahu a služby sú nehmotného charakteru. Vo všeobecnosti platí, že tovary a služby nie sú podobné.

K argumentu namietateľa, že v preskúvanom prípade je potrebné zohľadniť aj skutočnosť, že prihlasovateľ je podľa vlastného vyjadrenia osobou odborne spôsobilou v oblasti ekologického inžinieringu, a teda mal viac dbať na vylúčenie zámény prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou, prihlasovateľ uviedol, že pod obchodným menom Ing. Zuzana Balková EKO-IN pôsobí na trhu v Slovenskej republike od roku 2001. Je výlučne poskytovateľom odborných služieb, pričom tieto služby sú jednoznačne odlišné od služieb súvisiacich s výrobou a predajom akýchkoľvek zariadení či strojov. Od roku 2002 ponúka svoje služby aj prostredníctvom webovej stránky www.eko-in.sk. V tejto súvislosti prihlasovateľ uviedol, že obe práva duševného vlastníctva, tak obchodné meno, ako i doménové meno majú na území Slovenskej republiky skoršie právo prednosti ako staršia ochranná známka. Na základe uvedeného zastal názor, že práve výber označenia namietateľa by sa mohol posúdiť aj ako konanie v rozpore s dobrými mravmi, resp. ako nekalosúťažná praktika, nakoľko používanie skorších práv na území Slovenskej republiky malo byť namietateľovi z jeho odbornej činnosti dostatočne známe.

Podľa názoru prihlasovateľa, doklady, ktoré predložil v konaní o námietkach preukazujú, že služby, pre ktoré má byť do registra ochranných známok zapísané prihlásené označenie, sú v Slovenskej republike tzv. viazanou živnosťou, ktorá si vyžaduje preukázanie odbornej spôsobilosti na živnostenskom úrade (nakladanie s odpadmi je riadené zákonom o odpadoch, činnosť vodohospodára je riadená zákonom o vodách, pre organizovanie školení je potrebné pedagogické vzdelanie a aktuálne už aj akreditácia Ministerstva školstva Slovenskej republiky na lektora pre oblasť životného prostredia, pričom odborné predpoklady pre výkon jednej činnosti nezakladajú automaticky možnosť výkonu druhej činnosti). Prihlasovateľ zastal názor, že „ekologický inžiniering“ ako predmet podnikania neexistuje a nie je možné ho porovnávať s činnosťami, ktoré má zapísané v obchodných a iných komerčných registroch namietateľ. V prípade namietateľa ide podľa registrov o činnosti skôr remeselného charakteru („výrobu, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zámečnictví, nástrojářství, obráběčství, výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny“). Ani v jednom prípade sa tieto činnosti nespájajú so životným prostredím, nakladaním s odpadom, vodným hospodárstvom alebo vzdelávaním.

Namietateľ sa podľa prihlasovateľa v preskúvanom prípade snaží vyvolať dojem preukázania odbornej spôsobilosti v oblasti nakladania s odpadom, činnosti vodohospodára, organizovania školení v oblasti životného prostredia, pričom takouto odbornosťou nedisponuje. Takéto činnosti nemá zapísané v obchodnom registri, čo znamená, že tento typ služieb nemôže legálne vykonávať. Prihlasovateľ v súvislosti s uvedeným upozornil na to, že ani orgány štátnej správy v odpadovom hospodárstve, ani orgány štátnej správy vo vodnom hospodárstve neudelia súhlas na výkon činnosti v oblasti odpadového hospodárstva ani vodného hospodárstva právnickej osobe, ktorá nemá sídlo alebo organizačnú jednotku na území Slovenskej republiky. Zahraničná právnická osoba teda nemôže služby v oblasti nakladania s odpadmi, ani činnosť vodohospodára na území Slovenskej republiky vykonávať, ani získať akreditáciu na Ministerstve školstva Slovenskej republiky v oblasti vzdelávania v danej oblasti. Ak uvedené činnosti protistrana bez splnenia legislatívnych podmienok v Slovenskej republike aktuálne ponúka, resp. vykonáva ich na území Slovenskej republiky, koná v rozpore s Obchodným zákonníkom.

Na základe uvedeného argumenty namietateľa týkajúce sa pravdepodobnosti zámeny označení, najmä z dôvodu rovnakých činností súvisiacich s oblasťou životného prostredia a apel na dobré mravy pri výkone činnosti odborne spôsobilej osoby, resp. na praktiky nekalej hospodárskej súťaže, považoval prihlasovateľ za neodôvodnené.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce 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 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 § 54b ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

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) bod 2. zákona o ochranných známkach [ktorý s účinnosťou od 14. januára 2019 nahradil § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, v zmysle ktorého boli uplatnené námietky] označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Prihláška obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 2138-2017, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 6. septembra 2017 prihlasovateľom Ing. Zuzana Balková EKO - IN, Dvorníky 452, 920 56 Dvorníky a zverejnená vo vestníku úradu 5. februára 2018 pre služby „*obchodné alebo podnikateľské informácie v oblasti životného prostredia; marketing; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo v oblasti životného prostredia; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; služby outsourcingu v oblasti poskytovania služieb životného prostredia; poskytovanie obchodných konzultačných služieb; analýzy nákladov týkajúce sa nakladania s odpadmi, odstraňovania odpadov a recyklácie odpadov; kompilácia informácií týkajúcich sa environmentálnych podmienok; on-line objednávanie služieb; distribúcia reklamných materiálov on-line*“ v triede 35, „*poradenstvo v oblasti likvidácie odpadu a smetí; poradenstvo v oblasti spaľovania odpadu a smetí; poradenstvo v oblasti recyklácie odpadu a smetí; informačné, poradenské a konzultačné služby v oblasti recyklácie odpadu a smetí*“ v triede 40, „*vzdelávacie služby v oblasti životného prostredia; organizovanie a vedenie seminárov, konferencií; odborné preškoľovanie; vyučovanie; vzdelávanie; publikovanie kníh a recenzií; online publikácia elektronických kníh; organizovanie odborných workshopov a školení; poradenstvo v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy*“ v triede 41 a „*inžinierske poradenstvo; technické poradenstvo v oblasti detekcie znečistenia; technické poradenstvo v oblasti environmentálneho inžinierstva; služby environmentálneho posudzovania; environmentálne inžinierske služby; služby monitorovania životného prostredia; environmentálne testovanie a inšpekčné služby; inžinierske služby v oblasti environmentálnych technológií; výskum v oblasti ochrany životného prostredia; technické poradenstvo v oblasti environmentálneho inžinierstva; poradenské služby v oblasti výskumu ochrany životného prostredia; inžinierstva; poradenské služby v oblasti výskumu ochrany životného prostredia*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:

The logo consists of the word "EKO" in a large, bold, green sans-serif font, followed by a hyphen and the word "IN" in a smaller, bold, green sans-serif font. The entire logo is enclosed in a thin black rectangular border.

Namietateľ IN-EKO TEAM, s. r. o., Zatloukalova 4, 621 00 Brno, Česká republika, je majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ č. 009943549 s právom prednosti od 5. mája 2011, zapísanej pre tovary „*machines and devices with mechanical drive*“ (stroje a prístroje s mechanickým pohonom) v triede 7 a „*machines and devices for water purification and treatment; parts of machines and devices for devices for water purification and treatment; machines and devices for water purification and treatment plants; parts of machines and devices for devices for water purification and treatment plants; means of filtration; filters and their parts*“ (stroje a zariadenia na čistenie a úpravu vody; časti strojov a zariadení pre zariadenia na čistenie a úpravu vody; stroje a zariadenia pre čistiarne a úpravovne vody; časti strojov a zariadení pre zariadenia čistiarní a úpravovní vody; prostriedky na filtráciu; filtre a ich časti) v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie staršej ochrannej známky:

The logo features the text "IN-EKO" in a large, bold, grey sans-serif font, with a curved line underneath it. Below this, the word "TEAM" is written in a smaller, grey sans-serif font.

V zmysle § 1a ods. 3 vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení vyhlášky č. 332/2018 Z. z. ochranná známka obsahujúca neobvyklé znaky, štylizáciu alebo rozloženie, grafické prvky alebo farby vrátane ochranných známkov tvorených výlučne obrazovými prvkami alebo kombináciou slovných prvkov a obrazových prvkov predstavuje obrazovú ochrannú známku. Vzhľadom na uvedené, napriek tomu, že prihlásené označenie bolo pôvodne prihlásené ako kombinovaná ochranná známka, v súlade s citovaným ustanovením sa považuje za obrazovú ochrannú známku. Rovnako aj staršiu ochrannú známku je potrebné považovať za obrazovú ochrannú známku.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že namietateľ spochybnil posúdenie pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a staršej ochrannej známky na strane verejnosti vykonané prvostupňovým orgánom, konkrétne napadol porovnanie služieb prihláseného označenia v triedach 35, 40 a 41 s tovarmi staršej ochrannej známky, výsledkom ktorého bolo konštatovanie prvostupňového orgánu o ich nepodobnosti. Zároveň uviedol, že zotrváva na svojom stanovisku vyjadrenom v námietkach, že porovnávané označenia sú vysoko podobné a táto podobnosť môže viesť k pravdepodobnosti zámery na strane verejnosti.

Orgán rozhodujúci o rozklade úvodom konštatuje, že pravdepodobnosť zámery v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach znamená riziko, že relevantný spotrebiteľ si tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami v obchode priamo zamení, prípadne môže byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené prihláseným označením a staršou ochrannou známkou pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámery musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámery preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy ich dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť porovnávaných tovarov a služieb a tiež vzájomnú previazanosť medzi zhodnosťou alebo podobnosťou kolíznych označení a zhodnosťou alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámery je taktiež 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 spoliehať na ich nedokonalý obraz, ktorý si

uchová v pamäti. Takisto je potrebné zohľadniť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa mení v závislosti od kategórie dotknutých tovarov alebo služieb.

K samotnému posúdeniu podobnosti služieb prihláseného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb predstavuje jednu z kumulatívnych podmienok, ktorá musí byť splnená pre úspešné uplatnenie námietok podaných podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Z prvostupňového rozhodnutia vyplýva, že pri porovnaní služieb prihláseného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky prvostupňový orgán zohľadnil všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi nimi, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, distribučné kanály, ako aj ich konkurenčný alebo doplňujúci charakter, ako aj kritérium konečného spotrebiteľa, ktorému sú posudzované tovary a služby určené.

V rámci porovnania uviedol, že nárokové služby v triede 35, ktoré predstavujú služby poskytované reklamnými agentúrami, poradcami pre oblasť manažmentu s cieľom podporovať iné podnikateľské subjekty a pomáhať im pri vykonávaní alebo zlepšovaní podnikania, rovnako ako nárokové služby v triede 40, ktoré boli súhrnne označené ako služby poradenské v oblasti spracovania odpadu a nárokové služby v triede 41, ktoré predstavujú služby poskytované vzdelávacími inštitúciami a vydavateľmi publikácií, sa od tovarov staršej ochrannej známky odlišujú už v samotnej podstate, t. j. služby vs. tovary. Zároveň však zdôraznil, že sa tiež líšia ich poskytovateľmi/výrobcami, účelom a spôsobom použitia. Skutočnosť, že obsahovo sú nárokové služby zamerané vo všeobecnosti na životné prostredie, nie je podľa prvostupňového orgánu postačujúce na konštatovanie zhody či podobnosti s tovarmi staršej ochrannej známky, ktorých použitie môže životné prostredie ovplyvniť.

Pokiaľ ide o nárokové služby v triede 42, ktoré predstavujú služby poskytované inžiniermi, ktorí sa zaoberajú vedeckým výskumom a poradenskou činnosťou najmä v oblasti environmentalistiky, prvostupňový orgán uviedol, že napriek tomu, že predmetné služby sa svojou povahou líšia od tovarov staršej ochrannej známky v triede 11 (tovary vs. služby), je bežné, že výrobcovia strojov a zariadení (tovarov staršej ochrannej známky triedy 11) súčasne poskytujú služby týkajúce sa samotného použitia a uvedenia strojov a zariadení do prevádzky, ako aj služby monitorovacie a výskumné. Bez vzájomnej prepojenosti uvedených tovarov a služieb by nebolo možné zabezpečiť efektívne fungovanie a vývoj strojov, zariadení a filtrov, v tomto prípade na čistenie a úpravu vody. Vzhľadom na uvedené prvostupňový orgán nárokové služby v triede 42 považoval za podobné v nižšej miere s tovarmi staršej ochrannej známky.

Namietateľ v podanom rozklade nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o nepodobnosti nárokových služieb v triedach 35, 40 a 41 s tovarmi staršej ochrannej známky. Argumentoval tým, že výrobcovia strojov a zariadení bežne poskytujú aj uvedené služby. Zároveň zastal názor, že nielen v prípade služieb nárokových v triede 42, ale aj v prípade služieb prihláseného označenia nárokových v triedach 35, 40 a 41, rovnako ako v prípade tovarov, pre ktoré je v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zapísaná staršia ochranná známka, existuje jednoznačná spojitosť a zameranie na oblasť životného prostredia.

Čo sa týka porovnania nárokových služieb prihláseného označenia „*obchodné alebo podnikateľské informácie v oblasti životného prostredia; marketing; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo v oblasti životného prostredia; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; služby outsourcingu v oblasti poskytovania služieb životného prostredia; poskytovanie obchodných konzultačných služieb; analýzy nákladov týkajúce sa nakladania s odpadmi, odstraňovania odpadov a recyklácie odpadov; kompilácia informácií týkajúcich sa environmentálnych podmienok; on-line objednávanie služieb; distribúcia reklamných materiálov on-line*“ v triede 35 s tovarmi staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Cieľom predmetných služieb je podporiť alebo pomôcť podnikom uskutočňovať alebo zlepšovať ich podnikanie, t. j. zlepšiť produktivitu, zvýšiť podiel na trhu, vyrovnáť sa s konkurenciou a požiadavkami ochrany životného prostredia, komunikovať s verejnosťou, vykonávať marketing, skúmať spotrebiteľské trendy, uviesť na trh nové výrobky, vytvoriť firemnú identitu atď. Tieto služby sú poskytované spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti obchodného poradenstva, ktoré zhromažďujú informácie a poskytujú svojim zákazníkom nástroje a odborné znalosti, aby im umožnili uskutočňovať ich obchodné aktivity alebo, aby poskytli podnikom potrebnú podporu na získanie, rozvíjanie a rozširovanie podielu na trhu. Vzhľadom na rastúce povedomie o dôležitosti životného prostredia je pritom nevyhnutné, aby podnikateľské činnosti boli vykonávané v súlade s princípmi ochrany životného prostredia

(požiadavky na zloženie výrobkov, požiadavky na zneškodnenie odpadov, posilňovanie recyklácie atď.). Reklamné služby poskytujú asistenciu v oblasti predaja výrobkov a služieb prostredníctvom ich propagovania alebo v oblasti posilňovania pozície zákazníka na trhu a získavania konkurenčnej výhody prostredníctvom reklamy. Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary „*stroje a prístroje s mechanickým pohonom*“ v triede 7 a „*stroje a zariadenia na čistenie a úpravu vody; časti strojov a zariadení pre zariadenia na čistenie a úpravu vody; stroje a zariadenia pre čistiarne a úpravovne vody; časti strojov a zariadení pre zariadenia čistiarní a úpravovní vody; prostriedky na filtráciu; filtre a ich časti*“ v triede 11. Ide o širokú škálu strojov, prístrojov, zariadení a ich súčastí, v prípade tovarov triedy 11 určených najmä na čistenie a úpravu vody. Predmetné kolízne služby majú v porovnaní s tovarmi staršej ochrannej známky v triede 7 a 11, okrem odlišnej povahy (podstaty) a účelu, odlišné aj distribučné kanály, ich poskytovateľmi sú subjekty z odlišných oblastí, a preto orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že nárokované služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie sú podobné s tovarmi staršej ochrannej známky.

Pokiaľ ide o služby prihláseného označenia „*poradenstvo v oblasti likvidácie odpadu a smetí; poradenstvo v oblasti spalovania odpadu a smetí; poradenstvo v oblasti recyklácie odpadu a smetí; informačné, poradenské a konzultačné služby v oblasti recyklácie odpadu a smetí*“ v triede 40, tieto sa týkajú výlučne poradenstva v oblasti likvidácie a recyklácie odpadu (komunálneho, stavebného, elektroodpadu atď.), t. j. ide o špecializované služby zamerané na likvidáciu a recykláciu odpadu. V porovnaní s tovarmi staršej ochrannej známky je zrejmé, že majú odlišnú povahu, odlišných výrobcov/poskytovateľov, distribučné kanály či odlišné miesta predaja/ponuky služieb, a teda predmetné tovary a služby nie je možné považovať za podobné.

Porovnaním služieb prihláseného označenia „*vzdelávacie služby v oblasti životného prostredia; organizovanie a vedenie seminárov, konferencií; odborné preškolenie; vyučovanie; vzdelávanie; publikovanie kníh a recenzií; online publikácia elektronických kníh; organizovanie odborných workshopov a školení; poradenstvo v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy*“ v triede 41 s tovarmi staršej ochrannej známky je už na prvý pohľad zrejmé, že medzi nimi existujú zjavné odlišnosti týkajúce sa ich povahy, účelu a poskytovateľov. Vzdelávacie služby vo všeobecnosti možno charakterizovať ako služby zamerané na získanie vedomostí, skúseností a zručností z určitej oblasti, pričom s uvedeným súvisí aj publikovanie odborných kníh a recenzií. Čo sa týka vzdelávania v oblasti životného prostredia, tieto služby sa môžu týkať tém, akými sú napr. povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadu, vedenie evidencie a ohlasovanie odpadov, nakladanie s odpadmi, povinnosti prevádzkovateľov vodných stavieb, zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia, prehľad právnych požiadaviek v oblasti životného prostredia, posudzovanie vplyvu na životné prostredie, ale aj mnohých iných tém z oblasti životného prostredia. Aj keď tovary staršej ochrannej známky (rôzne stroje, zariadenia a ich časti) sú zamerané aj na čistenie a úpravu vody, teda možno pri nich konštatovať určitú spojitosť so životným prostredím, porovnávané tovary a služby však majú odlišnú povahu, charakter, účel, poskytovateľov, v ich prípade nie je možné konštatovať ani konkurenčný alebo komplementárny vzťah, a teda je potrebné súhlasiť so záverom prvostupňového orgánu o ich nepodobnosti.

Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s porovnaním nárokových služieb prihláseného označenia v triede 35, 40 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s tovarmi staršej ochrannej známky zdôrazňuje, že len samotná skutočnosť, že porovnávané tovary a služby majú určitým spôsobom súvis so životným prostredím, bez preliňania sa v ďalších hodnotených kritériách, nie je postačujúca na konštatovanie ich podobnosti, ako sa to snažil v podanom rozklade prezentovať namietateľ. Takýto prístup by viedol k neprimeranému rozšíreniu ochrany staršej ochrannej známky, a vo všeobecnosti k neprimeranému rozšíreniu ochrany množstva zapísaných ochranných známok. Na základe prístupu uplatňovaného namietateľom by napr. majiteľ ochrannej známky, ktorá je zapísaná pre služby dopravy, mohol brániť zápisu označení pre rôzne tovary s odôvodnením, že tieto môžu byť ich predajcom dopravované k zákazníkovi, a to bez ohľadu na rozdielnosť tovarov a služieb v ostatných kritériách hodnotených v rámci posúdenia podobnosti kolíznych tovarov a služieb, čo nemožno považovať za správne.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti služieb nárokových pre prihlásené označenie v triede 42 s tovarmi staršej ochrannej známky vykonanej prvostupňovým orgánom, keďže namietateľ toto v podanom rozklade nespochybnil a prihlasovateľ rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu nepodal, orgán rozhodujúci o rozklade sa týmto posúdením nebude bližšie zaoberať.

V súvislosti s argumentom prihlasovateľa, že nárokované služby prihláseného označenia sú prísne legislatívne upravené a v Slovenskej republike ich môže poskytovať iba osoba, ktorá má potrebné vzdelanie, registráciu a certifikáty vydané zodpovedajúcimi štátnymi orgánmi, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že pri posúdení podobnosti tovarov a služieb je potrebné vychádzať zo zoznamu tovarov a služieb, pre ktoré je prihlásené označenie nárokované na zápis do registra ochranných známk a staršia ochranná známka zapísaná do registra, pričom nie je relevantné, aké povolenia či potvrdenia sú nevyhnutné k ich výrobe, uvádzaniu na trh, resp. poskytovaniu.

Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že služby prihláseného označenia „*inžinierske poradenstvo; technické poradenstvo v oblasti detekcie znečistenia; technické poradenstvo v oblasti environmentálneho inžinierstva; služby environmentálneho posudzovania; environmentálne inžinierske služby; služby monitorovania životného prostredia; environmentálne testovanie a inšpekčné služby; inžinierske služby v oblasti environmentálnych technológií; výskum v oblasti ochrany životného prostredia; technické poradenstvo v oblasti environmentálneho inžinierstva; poradenské služby v oblasti výskumu ochrany životného prostredia; inžinierstva; poradenské služby v oblasti výskumu ochrany životného prostredia*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú podobné v nižšej miere s tovarmi staršej ochrannej známky, tak ako to konštatoval prvostupňový orgán. Pokiaľ ide o ostatné nárokované služby prihláseného označenia v triedach 35, 40 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu tieto nepovažuje za podobné s tovarmi, pre ktoré je v triede 7 a 11 zapísaná staršia ochranná známka.

V súvislosti s posúdením ďalšej podmienky uplatneného námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, podmienky zhodnosti a podobnosti kolíznych označení, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že porovnaním prihláseného označenia a staršej ochrannej známky prvostupňový orgán dospel k záveru o ich podobnosti z vizuálneho a fonetického hľadiska a vysokej podobnosti zo sémantického hľadiska.

Námietateľ v podanom rozklade neuviedol v tejto súvislosti žiadne konkrétne argumenty, len sa odvolal na svoje tvrdenie vyjadrené v námietkach, že porovnávané označenia sú vysoko podobné.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa nebude podrobnejšie zaoberať porovnaním prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, keďže námietateľ nekonkretizoval v čom prvostupňový orgán pochybil a iba konštatoval ich „vysokú podobnosť“. Podrobnejšie porovnanie prihláseného označenia a staršej ochrannej známky však nie je vo veci ani rozhodným, keďže nárokované služby prihláseného označenia v triedach 35, 40 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb boli posúdené ako nepodobné s tovarmi staršej ochrannej známky. Orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že vzhľadom na túto konštatovanú nepodobnosť nie je splnená jedna z kumulatívnych podmienok nevyhnutných pre úspešné uplatnenie námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach (podmienka zhodnosti alebo podobnosti tovarov a služieb), a teda vo vzťahu k týmto službám (35, 40 a 41) nie je možné konštatovať pravdepodobnosť zámény.

Pre úplnosť orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán dospel k záveru, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámény vo vzťahu k dotknutým službám prihláseného označenia v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako podobné v nižšej miere s tovarmi staršej ochrannej známky, čím boli splnené podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu k uvedeným službám.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom 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.

Mgr. Matúš Medvec, MBA
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.
Ing. Zuzana Girmanová
GIRMAN IP Management
Olivová 10
949 01 Nitra 1

II.
Bc. Peter Kubínyi
SLOVAKIAPATENT Patentová a známková kancelária
Piaristická 9
911 01 Trenčín