



Banská Bystrica 15. 10. 2020
POZ 1567-2019/N-126-2020

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa TAXAND, ECONOMIC INTEREST GROUPING, 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg RCS C 68, Luxembursko, zastúpeného v konaní spoločnosťou HÖRMANN & PARTNERS s. r. o., Na Revíne 29, 831 01 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „Taxana“ do registra ochranných známk, prihláseného 18.7.2019 prihlasovateľom Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1567-2019 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.9.2019, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky „Taxana“, číslo spisu POZ 1567-2019, sa zamietá pre všetky služby v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „Taxana“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1567-2019 (ďalej aj „zverejnené označenie“) boli 15.11.2019 podané námietky týkajúce sa všetkých služieb v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Svoje námietky odôvodnil tým, že je majiteľom staršej ochrannej známky EÚ „TAXAND“ č. 6157325 s právom prednosti od 1.8.2007, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35, 36, 42 a 45 medzinárodného zoznamu tovarov a služieb (ďalej aj „staršia ochranná známka“).

K vizuálnemu porovnaniu namietateľ uviedol, že obe označenia disponujú šiestimi písmenami, pričom päť z nich je zhodných a uvedených v rovnakom poradí „TAXAN-“. Podľa namietateľa rozdiel v jednom písmene na konci označení, a to v písmene „A“ vo zverejnenom označení a v písmene „D“ v staršej ochrannej známke, nezabezpečí jednoznačné odlišenie sporných označení, a to najmä ak sa označenia nachádzajú na rôznych miestach. Na základe uvedeného namietateľ skonštatoval, že porovnávané označenia sú vysoko podobné z vizuálneho hľadiska.

Pri fonetickom porovnaní namietateľ skonštatoval, že sporné označenia vďaka jedinečnej a špecifickej skladbe spoluhlások a samohlások „T-A-X-A-N-“ disponujú charakteristickým zvukom a ovplyvňujú tým výsledný zvukový vnem, a preto pri nedokonalom vyslovení koncových hlások, resp. pri iných rušivých vplyvoch (hluk, šum), môžu byť označenia vyhodnotené až ako zhodné. Pri ideálnych podmienkach na zvukovú interpretáciu sú porovnávané označenia podľa namietateľa podobné vo zvýšenej miere.

Namietateľ ďalej uviedol, že sporné označenia majú spoločný slovný základ „TAX“ s významom „daň, poplatok, zdaníť...“ z anglického jazyka, na základe čoho skonštatoval podobnosť označení aj zo sémantického hľadiska.

Z porovnania služieb prihlásených pre zverejnené označenie v triedach 35 a 36 a služieb zapísaných pre staršiu ochrannú známku v rovnakých triedach podľa namietateľa vyplýva, že oba subjekty (prihlasovateľ aj namietateľ) sú zamerané na podobné a príbuzné činnosti, pričom ďalej v tabuľke uviedol príklady podobných služieb, ako napr. prihlásené služby „marketing“ a zapísané služby „prieskum trhu“ alebo prihlásené služby „daňové odhady; finančné informácie“ a zapísané služby „finančné poradenstvo; fiškálne oceňovanie“.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti namietateľ skonštatoval, že existuje pravdepodobnosť zámenny porovnávaných označení na strane verejnosti, keďže môže dôjsť k zámene služieb prihlásených/zapísaných v triedach 35 a 36 a môžu tak byť ohrozené práva majiteľa staršej ochrannej známky, a preto navrhol, aby pre prihlášku zverejneného označenia „TAXANA“, číslo spisu POZ 1567-2019, bola odmietnutá ochrana pre všetky služby prihlásené v triedach 35 a 36.

Listom úradu z 28.11.2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ 6.2.2020 doručil úradu vyjadrenie k námietkam spolu so žiadosťou na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky.

V úvode vyjadrenia prihlasovateľ zhrnul konštatovania namietateľa, pričom vyjadril nesúhlas so závermi porovnania označení. Podľa prihlasovateľa sú porovnávané označenia z vizuálneho hľadiska natoľko rozličné, že neexistuje pravdepodobnosť ich zámenny, a to z dôvodov, že päť písmen zo šiestich („AXAND“ vs. „axana“) je vo zverejnenom označení napísaných malými písmenami na rozdiel od staršej ochrannej známky, kde sú uvedené veľkými písmenami, čo má vplyv na ich celkové grafické vyobrazenie.

Prihlasovateľ ďalej označil za irelevantné tvrdenie namietateľa, že spotrebiteľ si zapamätá nedokonalý obraz označení, ktoré videl na rôznych miestach, čo odôvodnil tým, že namietateľ sa zameriava na úzky rozsah služieb (daňové poradenstvo), ktoré poskytuje úzkemu okruhu spotrebiteľov (odkaz na stránku namietateľa <https://www.taxand.com/about-us/>, <https://www.taxand.com/>), ktorí budú vysoko obozretní a preveria si, s kým uzatvoria zmluvný vzťah a na akú obchodnú značku sa budú spoliehať, a preto je podľa neho pravdepodobnosť zámenny označení vylúčená. Prihlasovateľ ďalej vyjadril presvedčenie, že staršia ochranná známka má vo vzťahu k daniam a financiám nízku rozlišovaciu spôsobilosť vzhľadom na časť označenia „TAX“, ktorá sa, ako uviedol, často vyskytuje v obchodných menách a v ochranných známkach poskytovateľov takýchto služieb, pričom uviedol príklady takýchto ochranných známk (,,TAXANALYSTS“, Taxpartner Taxand“, WMW TAXAND“, „TAXANDO“...) a dodal, že účelom týchto známk je identifikovať predmetné služby.

K fonetickému porovnaniu prihlasovateľ uviedol, že staršia ochranná známka „TAXAND“ je tvorená dvoma slovami „TAX“ s významom „daň“ a „AND“ s významom spojky „a“, ktorá sa vyslovuje ako „end“, na základe čoho skonštatoval výrazné rozdiely pri reprodukcii zverejneného označenia ako „taxana“ a staršej ochrannej známky ako „tax end“.

Pri sémantickom porovnaní prihlasovateľ rovnako konštatoval nepodobnosť označení, pričom zopakoval, že spotrebiteľia budú staršiu ochrannú známku vnímať ako dve slová, a to „daň“ a spojku „a“, ktorá môže evokovať aj poskytovanie iných ďalších služieb. Zverejnené označenie „Taxana“ je, ako uviedol prihlasovateľ, tvorené slovom fantazijným, ktoré bolo odvodené od mena veľmi známej filmovej postavy čarodejnice „Saxana“. Prihlasovateľ dodal, že má záujem používať zverejnené označenie na pomenovanie jeho „chat robota“, ktorým je automatizovaný systém na vyhľadávanie odpovedí na jednoduché otázky občanov vo vytvorenej databáze a vyvolať tak u ľudí pocit, že „chat robot Taxana“ predstavuje dobrú čarodejnicu ochotnú im pomôcť a nájsť odpovede na ich jednoduché otázky.

Prihlasovateľ ďalej vyjadril nesúhlas aj so závermi porovnania služieb namietateľom z dôvodov, že prihlasovateľ je na rozdiel od namietateľa štátnym orgánom, ktorého kompetencie sú stanovené právnymi predpismi, pričom služby poskytované namietateľom majú charakter poskytovania poradenstva, konzultácií, prípravy a vyhodnotenia daňového priznania, fiškálneho oceňovania a prieskumu trhu na rozdiel od služieb poskytovaných prihlasovateľom, ktoré majú charakter poskytovania informácií, daňových odhadov a marketingu. Prihlasovateľ ďalej odôvodňoval, aké sú podľa neho rozdiely medzi poskytovaním informácií a poskytovaním poradenstva alebo medzi daňovým priznaním a daňovým odhadom, marketingom a prieskumom trhu.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti prihlasovateľ zhrnul, že ani pri komplexnom porovnaní zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou a porovnaní prihlásených a zapísaných služieb nie je pravdepodobná vzájomná zámena sporných označení u relevantnej verejnosti, a preto navrhol, aby úrad zamietol námietky.

Úrad listom zo 14.2.2020 vyzval namietateľa, aby v súlade s § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov predložil dôkazy preukazujúce skutočné používanie staršej ochrannej známky EÚ č. 6157325.

Namietateľom predložené dôkazy na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky boli úradu doručené dňa 8.6.2020. Namietateľ v odôvodnení k dôkazom poukázal na internetové stránky <https://www.taxand.com/>, <https://en.wikipedia.org/wiki/Taxand> a https://www.linkedin.com/company/taxand-your-global-tax-partner/?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click&originalSubdomain=es, z ktorých, ako uviedol, je možné vidieť používanie označenia „TAXAND“ v masívnej miere v celosvetovom meradle a dodal, že spoločnosť TAXAND pôsobí v mnohých krajinách sveta vrátane štátov EÚ a Slovenska (<https://www.taxand.com/our-locations/>).

Namietateľ sa ďalej vyjadroval k niektorým argumentom prihlasovateľa a uviedol, že v prípade slovných označení je chránené slovo samo o sebe a nie jeho vyobrazená podoba, preto je irelevantné, o aký druh písma ide a rovnako je bezpredmetné, či je slovo napísané malými písmenami alebo veľkými písmenami. Namietateľ vyjadril nesúhlas aj s odôvodnením prihlasovateľa o nízkej miere rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky (staršia známka slúži na označenie druhu služieb, ktoré spoločnosť ponúka) a dodal, že začiatkové písmená „TAX“ síce predurčujú určitým spôsobom zameranie služieb majiteľa staršej známky, avšak spotrebiteľia bude vedieť rozlíšiť túto známku od ostatných označení iných subjektov na trhu, inak by registrácia jeho známky nemala žiadny zmysel.

Namietateľ ďalej podotkol, že vyslovenie staršej ochrannej známky ako „TAXEND“ sa síce nedá vylúčiť, považuje to však za málo pravdepodobné, rovnako ako aj jej rozdelenie na dve slová „TAX“ a „END“, čo označil za účelové a nezodpovedajúce zvukovej podobe vyjadrenej priemerným spotrebiteľom.

K sémantickému porovnaniu označení namietateľ skonštatoval, že je podstatné vnímanie označenia spotrebiteľom bez zaujímania sa o samotný vznik slova, keďže nepozná pozadie jeho vzniku a mohol by sa o tom len dohadovať.

Napokon namietateľ zopakoval, že činnosť prihlasovateľa aj namietateľa je zameraná na poskytovanie informácií v oblasti daní a financií, a preto neexistujú pochybnosti o podobnosti služieb oboch subjektov.

Listom úradu z 10.6.2020 boli dôkazy na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky spolu s ich odôvodnením odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Podaním doručeným úradu 17.6.2020 namietateľ doplnil ďalšie doklady na preukázanie používania staršej ochrannej známky, pričom doložil aj výtlačky internetových stránok <https://www.taxand.com/> a <https://en.wikipedia.org/wiki/Taxand>. V predmetnom podaní namietateľ ďalej uviedol, že Taxand je globálna organizácia daňových poradenských firiem, ktorá má viac ako 2000 daňových poradcov vo viac ako 40 krajinách a poskytuje integrované medzinárodné daňové poradenstvo, pričom každá firma v každej krajine je samostatným a nezávislým právnym subjektom. Namietateľ uviedol aj odkazy na videá na kanáli YouTube a doplnil špecifikáciu dôkazov z predošlého podania.

Listom úradu z 22.6.2020 bolo predmetné doplnenie odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ sa k podaným námietkam a dokladom predloženým namietateľom vyjadril v podaní doručenom úradu 13.8.2020, pričom uviedol, že skutočnosť, že v dokladoch predložených namietateľom je použité slovo „TAXAND“ neznamená, že bolo používané namietateľom a nie inou osobou. Podľa prihlasovateľa z dokumentov nie je možné zistiť všetky rozhodné skutočnosti, najmä či, kedy, kde, kým a v spojení s akými tovarmi a službami bola ochranná známka „TAXAND“ používaná, na základe čoho skonštatoval, že namietateľ nepreukázal skutočné používanie ochrannej známky „TAXAND“ v rozhodnom období alebo oprávnené dôvody na jej nepoužívanie v zmysle § 32 ods. 4 zákona o ochranných známkach.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že trvá na svojich tvrdeniach z predchádzajúceho podania, pričom považoval za nutné doplniť, že časť staršej ochrannej známky „TAX“ nemôže byť vnímaná ako dominantný znak pre služby poskytovania daňového poradenstva.

K fonetickému porovnaniu prihlasovateľ doplnil, že nevidí dôvod, prečo by mali slovenskí spotrebiteľia, na ktorého sú služby zamerané, vyslovovať staršiu ochrannú známku inak ako spotrebiteľia ostatných krajín sveta, teda „taxend“, čo podporil odkazom na kanál YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=OIB1NxHsyMQ> a dodal, že ak spotrebiteľ spozná v slove časť anglického slova, vysloví ho s anglickou výslovnosťou.

Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ navrhol, aby úrad námietky zamietol.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 4 zákona o ochranných známkach je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška zverejneného označenia „TAXANA“, číslo spisu POZ 1567-2019, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 18.7.2019 prihlasovateľom Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 3.9.2019 pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ TAXAND, ECONOMIC INTEREST GROUPING, 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg RCS C 68, Luxembursko je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ „TAXAND“ č. 6157325 s právom prednosti od 1.8.2007, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35, 36, 42 a 45 medzinárodného zoznamu tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

Preukazovanie skutočného používania staršej ochrannej známky v konaní o námietkach (§ 32 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov)

Podľa § 32 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ak ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti uplynulo od zápisu staršej ochrannej známky (§ 4) najmenej päť rokov, namietateľ na žiadosť prihlasovateľa predloží dôkazy o skutočnom používaní (§ 7c) staršej ochrannej známky počas piatich rokov, ktoré predchádzajú dňu podania prihlášky alebo dňu vzniku práva prednosti, alebo dôkazy o oprávnených dôvodoch na jej nepoužívanie.

Prihlasovateľ môže podľa § 32 ods. 2 citovaného zákona podať úradu žiadosť podľa odseku 1 do dvoch mesiacov od upovedomenia o námietkach podľa § 31 ods. 2.

Prihlasovateľ požiadal, aby namietateľ predložil dôkazy o skutočnom používaní staršej ochrannej známky, na ktorej sú námietky založené, a to ochrannej známky EÚ č. 6157325.

Žiadosť prihlasovateľa bola podaná v zákonom stanovenej lehote a vzhľadom na to, že staršia ochranná známka bola zapísaná ku dňu podania prihlášky zverejneného označenia viac ako päť rokov, bola táto žiadosť opodstatnená.

Úrad listom zo 14.2.2020 vyzval namietateľa na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky č. 6157325. Výzva bola namietateľovi preukázateľne doručená dňa 17.2.2020.

Podľa § 32 ods. 3 zákona o ochranných známkach namietateľ predloží dôkazy o skutočnom používaní staršej ochrannej známky alebo dôkazy o oprávnených dôvodoch na jej nepoužívanie podľa odseku 1 do štyroch mesiacov odo dňa doručenia výzvy úradu; na dôkazy predložené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Dňa 8.6.2020 a 17.6.2020, v zákonom určenej lehote, namietateľ predložil dôkazy na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky, ktorá je ochrannou známkou EÚ.

Podľa § 7c ods. 4 zákona o ochranných známkach sa používanie ochrannej známky EÚ posudzuje podľa osobitného predpisu (článok 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001).

Uvedený právny predpis upravuje používanie ochrannej známky EÚ nasledovne:

1. Ak počas obdobia piatich rokov po zápise majiteľ nepoužíval riadne ochrannú známkou EÚ v Únii v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná, alebo ak takéto používanie bolo pozastavené nepretržite päť rokov, ochranná známkou EÚ je predmetom sankcií stanovených v tomto nariadení, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody jej nepoužívania.

Za používanie v zmysle prvého pododseku sa považuje aj:

- a) používanie ochrannej známky EÚ v podobe, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky v podobe, v akej bola zapísaná, bez ohľadu na to, či je ochranná známkou v podobe, v akej sa používa, tiež zapísaná na meno majiteľa;
- b) umiestňovanie ochrannej známky EÚ na tovary alebo ich obaly v Únii výhradne na účely vývozu.

2. Používanie ochrannej známky EÚ so súhlasom majiteľa sa považuje za používanie majiteľom.

Ochranná známkou EÚ bola zapísaná dňa 10.6.2008.

Prihláška zverejneného označenia bola podaná 18.7.2019. Podľa § 32 ods. 1 zákona o ochranných známkach je relevantným obdobím na preukázanie skutočného používania staršej EÚ č. 6157325 obdobie od 18.7.2014 do 17.7.2019. Navyše, predloženými dôkazmi musí namietateľ preukázať skutočné používanie staršej ochrannej známky pre služby, pre ktoré je zapísaná, a na ktorých sú námietky založené, a to:

v triede 35 – „*non-business advice services; professional business consultancy and inquiries; efficiency experts; help in the management of business affairs; consultancy, guidance and advice in the employment field; personnel recruitment; tax preparation; market research, economic and accounting consultancy*“ (poradenské služby netýkajúce sa obchodnej činnosti; profesionálne poradenské a informačné služby týkajúce sa obchodnej činnosti; služby expertov na efektivitu; pomoc pri riadení obchodných záležitostí; poradenské a konzultačné služby v oblasti zamestnania; nábor zamestnancov; vypracovávanie daňových priznaní; marketingový prieskum, poradenské služby v oblasti ekonomiky a účtovníctva);

v triede 36 – „*tax and financial advisory services; real estate information; administration, brokerage, leasing and real estate valuation; real estate affairs, financial, monetary and banking; financial consultancy; fiscal appraisal and valuation; investment, constitution and administration of capital; brokerage and stock exchange quotations; fiscal assessments*“ (služby pre daňové a finančné poradenstvo; informácie v oblasti nehnuteľností; správa, sprostredkovanie, prenájom, oceňovanie nehnuteľností; záležitosti v oblasti nehnuteľností, finančníctvo, peňažníctvo a bankovníctvo; finančné poradenstvo; daňové odhady a posudky; investovanie, tvorba a správa kapitálu; sprostredkovanie (maklérstvo) a kurzové záznamy na burze; fiškálne hodnotenie);

v triede 42 – „*technical project studies; consultancy in relation to environmental protection; professional consultancy relating to the services in this class*“ (štúdie technických projektov; poradenstvo v oblasti ochrany životného prostredia; profesionálne poradenstvo týkajúce sa služieb v tejto triede);


v triede 45 – „*legal services; legal advice; industrial and intellectual property consultancy; legal services; legal research*“ (právne služby; právne poradenstvo; poradenstvo v oblasti práv duševného a priemyselného vlastníctva; právne služby; právny výskum).

Podľa ustálenej judikatúry dôkazy o skutočnom používaní majú obsahovať údaje týkajúce sa miesta, času, rozsahu a charakteru používania ochrannej známky pre príslušné služby. Uvedené požiadavky sú kumulatívne (rozsudok z 5. októbra 2010, T-92/09, STRATEGI, bod 43).


Namietateľ podaním z 8.6.2020 predložil nasledujúce dôkazy:

- obrázok, na ktorom je zachytený prednášajúci na konferencii s názvom „Taxand Global Conference 2015“ konanej v Miláne 27. - 29. mája. a jedna snímka prezentácie „Taxand’s Take – key actions for

multinationals“ a označenie , (dôkaz č. 1);

- obrázok štyroch účastníkov „Global Conference 2019“ v pozadí s označením  a Eiffelovou vežou v Paríži (dôkaz č. 2);

- program konferencie „Taxand Global Conference 2016“ konanej v Dubline, Írsko, ktorej usporiadateľom

bola spoločnosť Taxand Ireland, pričom v hlavičke je zobrazené označenie  a odkaz na mail taxandconference@taxand.com a v spodnej časti strany je uvedená internetová adresa www.taxand.com (dôkaz č. 3);

- prospekt konferencie „Taxand Global Conference 2017“ konanej vo Frankfurte v dňoch 2. - 5. mája 2017 s uvedením programu konferencie, abstraktmi prednášok, profilmi prednášajúcich, medzi ktorými boli prezident spoločnosti Taxand pán Frederic Donnedieu de Vabres a zástupcovia pobočiek spoločnosti Taxand z Rakúska, Dánska, Francúzska, Nemecka, Indie, Írska, Luxemburska, Holandska, Južnej Afriky, Španielska, Švajčiarska, Spojeného kráľovstva, Spojených štátov amerických, ďalej informácie o spoločnosti Taxand, podľa ktorých je predmetná spoločnosť najväčšou svetovou nezávislou daňovou organizáciou s viac ako 400 daňovými partnermi, 2000 daňovými poradcami vo viac ako 40 krajinách. Ďalej je tu uvedené odporúčanie navštíviť v prípade otázok recepciu spoločnosti Taxand alebo kontaktovať spoločnosť prostredníctvom emailu taxandconference@taxand.com a pre stiahnutie materiálov konferencie je uvedený odkaz na www.taxand.com/globalconference. Na poslednej strane je v päte listu uvedený názov a adresa spoločnosti namietateľa „© Taxand Economic Interest Grouping 2017, Registered office: 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg - RCS C 68, Luxembourg C68“ a na prvej strane je označenie ❖ **TAXAND** (dôkaz č. 4);

- obrázok účastníkov konferencie „Taxand Global Conference 2016, Dublin, 26 - 28. April“ v pozadí









s označením  (dôkaz č. 5);

- pozvánka na konferenciu „Taxand Global Conference 2019“ v Paríži na 15. – 17. mája v hlavičke s označením ❖ **TAXAND** a s odkazom na registráciu (dôkaz č. 6);

- pozvánka na konferenciu „2019 Global Transfer Pricing Conference“ vo Varšave na 27. – 28. novembra v hlavičke s označením ❖ **TAXAND**, s odkazom na registráciu na stránku taxand.com a programom konferencie (dôkaz č. 7);

- pozvánka na konferenciu „Taxand Transfer Pricing Conference“ v Miláne v hoteli EXCELSIOR HOTEL GALLIA na 15. - 16. novembra 2017 v hlavičke s označením ❖ **TAXAND**, s odkazom na registráciu na stránku cvent.com (dôkaz č. 8);

- kópia dohody z 22.12.2016 medzi spoločnosťou Taxand Global a spoločnosťou CTN Communications na koučovanie rečníkov, videografii a fotografovanie na konferencii „Taxand Global Conference“ plánovanej na 1. – 5. mája 2017 vo Frankfurte s počtom účastníkov 400 a rozpočtom 21 000 £ (dôkaz č. 9);

- fotografia účastníkov konferencie „Global Conference 2017 Frankfurt“ v pozadí so snímkami rečníčky a názvom konferencie spolu s označením  **TAXAND** (dôkaz č. 10);
- fotografia reklamných tašiek potlačených logom konferencie „Global Conference 2017 Frankfurt“ a označením  **TAXAND** (dôkaz č. 11);
- fotografia časti miestnosti s tabuľami potlačenými logom konferencie „2019 Global Transfer Pricing Conference, Warsaw, Poland, 27 & 28 november“ a označením  **TAXAND** (dôkaz č. 12);
- štyri strany odborného newslettera Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory „Právo & Dane“, vydanie 2019, kde je na str. 3 krátka správa spoločnosti BMB Partners s názvom „Zdanenie príjmov právnických osôb“. V predmetnej správe je uvedené, že spoločnosť BMB Partners je poradenská firma zameraná na dane, audit a finančné poradenstvo, ktorá má na slovenskom trhu viac ako 20 rokov skúseností, že je ako jediná spoločnosť na Slovensku členom aliancie TAXAND, najväčšej nezávislej organizácie v oblasti daňového poradenstva na svete, zastúpenej v 50 krajinách sveta s viac než 2000 expertmi a je stabilným partnerom v oblasti firemných financií. V spodnej časti strany 3 sú uvedené internetové stránky www.bmb.sk a www.taxand.com (dôkaz č. 13);
- kópiu zmluvy (udržiavacej dohody) uzatvorenej medzi spoločnosťou DISTINCTION LIMITED, Nottingham, Spojené kráľovstvo a spoločnosťou namietateľa z 13.9.2019 na zabezpečenie optimalizácie a bezpečnosti webstránky namietateľa (dôkaz č. 14);
- informácie o pobočke spoločnosti Taxand na Slovensku, podľa ktorých BMB Partners patrí medzi špičkové daňové poradenské spoločnosti na Slovensku viac ako 20 rokov a ponúka komplexnú a ucelenú škálu daňového poradenstva. Ďalej sú tu uvedené kontaktné informácie vrátane odkazu na internetovú stránku www.bmb.sk, z ktorej je zrejma aliancia so spoločnosťou Taxand od roku 2019, pričom ponúkané služby sú z oblasti daní a „audit, assurance & advisory“. V hlavičke prvej strany je uvedené označenie  **TAXAND** (dôkaz č. 15);
- kópia článku uverejneného v časopise „The Slovak Spectator“ 25.11.2019 s názvom „Changes in tax law and taxpayer preferences“, v ktorom pani Katarína Hoppe, partnerka v BMB Partners odpovedala na otázky týkajúce sa daní, pričom v prvej otázke redaktor uviedol, že spoločnosť BMB Partners sa pripojila k najväčšej nezávislej globálnej daňovej sieti Taxand (dôkaz č. 16);
- program konferencie „Taxand Global Conference 2015“ konanej v Miláne, Taliansko, v dňoch 25. – 29. mája 2015 (interná časť 25. - 27. máj 2015; program pre hostí konferencie 27.- 29. máj 2015), ktorej usporiadateľom bola spoločnosť „Taxand Italy“, pričom v hlavičke je zobrazené označenie  a odkaz na mail taxandconference@taxand.com a v spodnej časti strany je uvedená internetová adresa www.taxand.com (dôkaz č. 17);
- program seminára „Taxand Global TP Seminar“, konaného 17. – 18. novembra 2016 v Bonne, pričom v hlavičke je zobrazené označenie  a v spodnej časti strany je uvedená internetová adresa www.taxand.com (dôkaz č. 18);
- program konferencie „2018 Global Transfer Pricing Conference“ konanej v Amsterdame, Holandsko 30. novembra 2018, pričom v hlavičke je zobrazené označenie  **TAXAND**. Rečníkmi na konferencii boli zástupcovia spoločnosti Taxand z Fínska, Slovenska, Nemecka, Talianska, Spojeného kráľovstva, Francúzska, Luxemburska, Spojených štátov amerických, Švajčiarska a Rakúska (dôkaz č. 19);
- prospekt konferencie „2018 Global Conference Washington D. C.“ konanej vo Washingtone D. C. v dňoch 16. - 18. mája 2018 s uvedením programu konferencie a abstraktmi prednášok. Ďalej je tu uvedený link na registráciu a v hlavičke každej strany je zobrazené označenie  **TAXAND** (dôkaz č. 20).

Podaním doručeným úradu 17.6.2020 namietateľ doplnil nasledujúce dôkazy:

- výtlačok internetovej stránky <https://www.taxand.com/> z 15.6.2020, hlavnej stránky spoločnosti Taxand, s informáciami o spoločnosti Taxand a odkazmi na články a akcie spoločnosti (dôkaz č. 21);
- výtlačok internetovej stránky <https://en.wikipedia.org/wiki/Taxand> z 15.6.2020, kde je uvedené, že Taxand je globálna organizácia daňových poradenských spoločností, ktorá poskytuje audit a medzinárodné daňové poradenstvo, a ktorá má viac ako 2000 daňových poradcov vo viac ako 40 krajinách, pričom každá pobočka je samostatný a nezávislý právny subjekt (dôkaz č. 22);
- výtlačok internetovej stránky https://www.linkedin.com/company/taxand-your-global-tax-partner/?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click&originalSubdomain=es z 15.6.2020, ktorým je výpis zo sociálnej siete LinkedIn pre profil s názvom „Taxand: Your global tax partner“, a kde sú prístupné informácie o tom, že spoločnosť má 1001 až 5000 zamestnancov a poskytuje vysoko kvalitné a integrované daňové poradenstvo po celom svete prostredníctvom daňových odborníkov (viac ako 550 daňových partnerov a viac ako 2500 daňových poradcov v 50 krajinách). Ďalej je tu uvedené, že spoločnosť má centrálu v Senningerbergu so sídlom na 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg a bola založená v roku 2005, pričom sa špecializuje na nasledujúce činnosti: strategické daňové poradenstvo, daň z odškodného, daň zo zisku spoločnosti, nepriama daň, daň jednotlivca, medzinárodná daň, daň z nehnuteľnosti, daňové spory, daňové plánovanie, M&A dane, TP a reštrukturalizácia podnikania, daňové poradenstvo (dôkaz č. 23);
- výtlačok internetovej stránky <https://www.taxand.com/our-locations/> z 15.6.2020, kde sú vymenované pobočky spoločnosti Taxand v päťdesiatich krajinách sveta pomocou hypertextového odkazu a prelinkovaním priamo na stránku pobočky, pričom v hlavičke prvej strany je zobrazené označenie **❖ TAXAND** (dôkaz č. 24);
- výtlačok internetovej stránky <https://www.taxand.com/our-locations/slovakia/> z 15.6.2020 s informáciami o pobočke Taxand na Slovensku, kde je uvedené, že „Na Slovensku sme BMB Partners“, pričom BMB Partners patrí viac ako 20 rokov medzi špičkové daňové poradenské spoločnosti na Slovensku a ponúka komplexnú a ucelenú škálu daňového poradenstva a služby súvisiace s dodržiavaním predpisov. Ďalej je tu uvedené, že spoločnosť disponuje nasledujúcimi znalosťami: domáce a medzinárodné daňové právo zahŕňajúce DPH, otázky transferového oceňovania vrátane uni- a dvojstranných dohôd a súvisiacich procedúr, služby mobility (cezhraničné zdaňovanie a sociálne poistenie vyslaných zamestnancov), fúzie a akvizície, poradenstvo týkajúce sa daňových úľav a stimulov, ako aj zastúpenie počas daňových kontrol, sporov a odvolacích konaní. Na str. 2 až 4 výtlačku sú uvedené informácie o sídle spoločnosti, kontaktné údaje, ako aj odkaz na web stránku. V hlavičke prvej strany je zobrazené označenie **❖ TAXAND** (dôkaz č. 25);
- faktúra č. MTXS233-20094668 z 30.9.2014 vystavená pre spoločnosť namietateľa (Payer name: Taxand Economic Interest Grouping - ústrižok v spodnej časti faktúry) na sumu 4428,00 GBP (dôkaz č. 26);
- faktúra č. 20190148 z 29.1.2019 vystavená pre spoločnosť namietateľa za TP seminár (transferové oceňovanie – seminár) na sumu 13914,52 eur; faktúru vystavila spoločnosť Taxand Nederland BV, www.taxand.nl (dôkaz č. 27);
- faktúra č. 2018/539 zo 4.12.2018 vystavená pre spoločnosť Taxand Nederland B.V. za služby poskytnuté spoločnosťou Amsterdam Baat Events B.V. súvisiace s organizovaním udalosti spoločnosťou Taxand Nederland B.V. na palube lode na sumu 2392,30 eur (dôkaz č. 28);
- faktúra č. 2018/540 zo 4.12.2018 vystavená pre spoločnosť Taxand Nederland B.V. za služby poskytnuté spoločnosťou Amsterdam Baat Events B.V. súvisiace s organizovaním udalosti spoločnosťou Taxand Nederland B.V. na palube lode na sumu 1981,80 eur (dôkaz č. 29);
- faktúra č. 681427 zo 7.12.2018 vystavená pre spoločnosť Taxand Nederland za ubytovanie v hoteli DOUBLETREE BY HILTON v Amsterdame pre štyroch ľudí na sumu 1190,01 eur (dôkaz č. 30);

- faktúra č. 681423 zo 7.12.2018 vystavená pre spoločnosť Taxand Nederland za prenájom konferenčných priestorov a vybavenia v hoteli DOUBLETREE BY HILTON v Amsterdame na sumu 21365,95 eur (dôkaz č. 31);
- faktúra č. 9433 TAX002 zo 17.1.2018 vystavená pre spoločnosť namietateľa za podporu a údržbu webovej stránky spoločnosťou CTN Group na sumu 2000 £ (dôkaz č. 32);
- faktúra č. 3030004009-A z 12.1.2018 vystavená pre spoločnosť namietateľa za mobilné riešenie udalosti a vytvorenie aplikácie spoločnosťou Cvent Europe Ltd. na sumu 3200 £ (dôkaz č. 33);
- faktúra č. 3000000665-A z 12.1.2018 vystavená pre spoločnosť namietateľa za úpravu spoločnosťou Cvent Europe Ltd. na sumu 54,85 £ (dôkaz č. 34);
- kópia zmluvy z 23.9.2015 o spolupráci medzi spoločnosťou Taxand Global a spoločnosťou CTN Communications pri organizovaní „Taxand Global Conference 2016“ plánovanej na 25. – 29. apríla 2016 v Dubline s odhadovaným počtom účastníkov 400 a rozpočtom 84807,08 £ (dôkaz č. 35);
- faktúra č. 389 z 20.6.2017 vystavená pre spoločnosť namietateľa za aktualizáciu označenia spoločnosťou Dynamic Pear na sumu 192 eur (dôkaz č. 36);
- faktúra č. 2791 z 13.12.2013 vystavená pre spoločnosť namietateľa za obnovenie dizajnu globálnej brožúry spoločnosťou Catch Digital Ltd. na sumu 5085,55 eur (dôkaz č. 37);
- faktúra č. 9833 TAX-008 z 10.1.2019 vystavená pre spoločnosť namietateľa za podporu a údržbu webovej stránky spoločnosťou CTN Group na sumu 4000 £ (dôkaz č. 38);
- cenová ponuka od spoločnosti Amsterdam Baat Events B.V. pre spoločnosť Taxand Nederland B.V. z 21.6.2018 na udalosť E15605 – plavbu loďou za 3010,50 eur (dôkaz č. 39);
- proforma faktúry č. 10055 z 9.6.2017 vystavená pre spoločnosť namietateľa za ubytovanie a prenájom konferenčných priestorov a vybavenia v hoteli EXCELSIOR HOTEL GALLIA S.r.l. v Miláne na sumu 10850,80 eur (dôkaz č. 40);
- vyčíslenie ceny za úlohu zadanú spoločnosťou namietateľa spoločnosti Access Advertising Marketing & Design Ltd. na plánovanie webových stránok www.taxand.com a www.taxanderportal.com na sumu 5000 £ z dňa 20.5.2016 (dôkaz č. 41);
- faktúra č. L55394 z 25.5.2011 vystavená pre spoločnosť namietateľa od spoločnosti Transcribe the print people na sumu 2402,00 £ (dôkaz č. 42);
- prisntscreen z internetovej databázy videí YouTube z kanála Taxand Global s videami a internetovou adresou na kanál <https://www.youtube.com/user/TaxandGlobal/videos> (dôkaz č. 43), pričom namietateľ uviedol internetové odkazy na vybrané videá, a to:
 - „Taxand: Your global tax partner“ (<https://www.youtube.com/watch?v=tR0yfDZV4Kc>), na ktorom je krátke predstavenie spoločnosti používajúce označenie **TAXAND** a jej hlavné činnosti; video bolo pridané 18.9.2019 (dôkaz č. 44);
 - „A practical examination of current proposals for digital taxation & international minimum taxation“ (<https://www.youtube.com/watch?v=HPzjzChvTxx>), video zo sympózia spoločnosti Taxand na Kongrese IFA 2019 v Londýne; video bolo pridané 18.9.2019 (dôkaz č. 45);
 - „Taxand Global Conference Teaser“ (<https://www.youtube.com/watch?v=c3Omm91PfR0>), na ktorom je prehľad, resp. zábery ukážok z konferencií Taxand konajúcich sa za posledných pár rokov v rôznych lokalitách, ako napr. New York 2013, Shanghai 2014, Miláno 2015, Dublin 2016, Frankfurt 2017, Washington, D.C. 2018, Paríž 2019; video bolo pridané 9.7.2019 (dôkaz č. 46);

- „Laurent Alexandre: Lawyers, Tax Advisors & AI“ (<https://www.youtube.com/watch?v=jOZp6hflW0w>), ktoré je záznamom prednášky pána Laurenta na konferencii „Taxand Global Conference, Paríž, 2019“; video bolo pridané 23.5.2019 (dôkaz č. 47);
- „Global Conference 2019, Paris: Highlights Film“ (<https://www.youtube.com/watch?v=IuZ2c8wdt7c>), ktoré predstavuje zostrih momentov z konferencie „Taxand Global Conference, Paríž, 2019“; video bolo pridané 20.5.2019 (dôkaz č. 48);
- „The current TP landscape“ (<https://www.youtube.com/watch?v=8-JlmQFxrJk>), ktorým je záznam z prezentácie pani Marlen Sáenez, OECD, na konferencii „Taxand Global Transfer Pricing Conference, Amsterdam 2018; video bolo pridané 13.12.2018 (dôkaz č. 49);
- „DEMPE implications for Transfer Pricing regarding IP“ (https://www.youtube.com/watch?v=eOV0_dUmvgj), ktorým je záznam z konferencie „Taxand Global TP Conference 2018“ s nasledujúcimi prednášajúcimi: pani Margaret Critzer (Alvarez & Marsal, Taxand Spojené štáty americké), pán Dr. Clementis Nowotny (Taxand Rakúsko), pán Hendrik Blankenstein (Taxand Švajčiarsko) a pani Christina Storm (Taxand, Nemecko); video bolo pridané 13.12.2018 (dôkaz č. 50);
- „Taxand Global Conference 2018 Highlights“ (<https://www.youtube.com/watch?v=OIB1NxHsyMQ>), ktoré predstavuje zostrih momentov z konferencie „2018 Global Conference Washington D. C.“; video bolo pridané 22.5.2018 (dôkaz č. 51).

Všetky uvedené dôkazy boli podané v lehote podľa § 32 ods. 3 zákona o ochranných známkach, ide teda o prípustné dôkazy.

Všetky predložené dôkazy sa vzťahujú na relevantné územie, keďže staršia ochranná známka je ochrannou známkou EÚ a dôkazy súvisiace s usporiadanými konferenciami (fotografie, programy, prospekty, faktúry, pozvánky, videá) sa vzťahujú k rôznym štátom Európskeho spoločenstva.

K predloženým dôkazom možno uviesť, že prevažná väčšina z nich pokrýva obdobie od roku 2014 až do roku 2019, teda spadajú do relevantného obdobia od 18.7.2014 do 17.7.2019 na posúdenie skutočného používania staršej ochrannej známky. Ďalej bolo zistené, že dôkazy súvisiace s usporiadaním konferencie vo Varšave 27. – 28. 11. 2019 (dôkazy č. 7 a 12), kópia zmluvy na zabezpečenie optimalizácie a bezpečnosti internetovej stránky namietateľa z 13.9.2019 (dôkaz č. 14), kópia článku z časopisu „The Slovak Spectator“ z 25.11.2019 (dôkaz č. 16), faktúra č. 2791 z 13.12.2013 (dôkaz č. 37), faktúra č. L55394 z 25.5.2011 (dôkaz č. 42), videá s názvom „Taxand: Your global tax partner“ a „A practical examination of current proposals for digital taxation & international minimum taxation“ z 18.9.2019 (dôkazy č. 44 a 45), výtlačky z internetových stránok z 15.6.2020 (dôkazy č. 21 až 25) a printscreen z internetovej databázy videí YouTube pre kanál Taxand Global bez uvedenia dátumu (dôkaz č. 43) síce nespádajú do relevantného obdobia, avšak svedčia o pravidelnom používaní staršej ochrannej známky, a možno ich považovať za podporné dôkazy v spojení s ostatnými predloženými dôkazmi súvisiacimi s usporiadaním každoročných konferencií, ktoré svedčia o charaktere používania staršej ochrannej známky, keďže je na nich možné nájsť odkazy na webovú stránku namietateľa www.taxand.com alebo odkaz na súvisiacu emailovú adresu taxandconference@taxand.com.

Z výtlačkov internetových stránok (dôkazy č. 21 až 25) je zrejmé, že spoločnosť namietateľa s centrárou v Senningerbergu, Luxembursko bola založená v roku 2005 a poskytuje daňové poradenstvo prostredníctvom daňových odborníkov vo viac ako päťdesiatich krajinách, pričom sa špecializuje na činnosti, ako je strategické daňové poradenstvo, daň z odškodného, daň zo zisku spoločnosti, nepriama daň, daň jednotlivca, medzinárodná daň, daň z nehnuteľnosti, daňové spory, daňové plánovanie, M&A dane, TP a reštrukturalizácia podnikania. Predmetné dôkazy ďalej svedčia o tom, že spoločnosť Taxand má pobočky v päťdesiatich krajinách sveta, a tieto sú samostatnými a nezávislými právnymi subjektmi. Jednou z pobočiek je spoločnosť BMB Partners so sídlom v Bratislave, Slovenská republika (dôkazy č. 13 a 15). Na základe predložených faktúr č. 9433 na sumu 2000 £ (dôkaz č. 32) a č. 9833 na sumu 3200 £ (dôkaz č. 38) možno ďalej konštatovať, že namietateľ vynakladá značné prostriedky na podporu a údržbu vlastnej webovej stránky, ktorá sídli na adrese www.taxand.com (dôkaz č. 41), na ktorej používa označenie **TAXAND**. V súvislosti s označením možno uviesť, že namietateľ zadal spoločnosti Dynamic Pear úlohu na aktualizáciu označenia, ktoré však nie je vyobrazené na faktúre vystavenej namietateľovi (dôkaz č. 36).

S prihliadnutím na § 7 ods. 3 zákona o ochranných známkach, podľa ktorého sa používanie ochrannej známky so súhlasom majiteľa považuje za používanie majiteľom, možno faktúry predložené namietateľom, ktoré boli vystavené pre spoločnosť Taxand Nederland v súvislosti s organizovaním konferencie „2018 Global Transfer Pricing Conference“ v Amsterdame, Holandsko, ako aj program konferencie v Dubline, ktorej usporiadateľom bola spoločnosť „Taxand Ireland“ (dôkaz č. 3), resp. program konferencie v Miláne, ktorej usporiadateľom bola spoločnosť „Taxand Italy“ (dôkaz č. 17), považovať za relevantné dôkazy vo vzťahu k preukázaniu skutočného používania staršej ochrannej známky, a to aj na základe dôkazu č. 24, kde sú uvedené hypertextové odkazy na pobočky spoločnosti namietateľa okrem iných aj v Holandsku a Taliansku, keďže namietateľ predložil faktúry, teda interné dokumenty ďalšieho subjektu, ku ktorým by za iných okolností pravdepodobne nemohol mať prístup, ako aj vzhľadom na to, že na materiáloch konferencií usporiadaných týmito spolupracujúcimi subjektmi je odkaz na domovskú internetovú stránku namietateľa a na jeho emailovú adresu.

Z dôkazov súvisiacich s pravidelným organizovaním konferencií vyplýva, že:

- konferencia v Miláne bola určená jednak pracovníkom tímu Taxand (tzv. „Taxanderi“) v rámci internej časti ako aj širokej verejnosti v rámci externej časti konferencie, s príslubom organizovania mítingu pre klientov s účelom poskytnutia priestoru na diskusiu o potrebách klientov a ich špecifických obchodných potrebách, pričom klientom bolo odporúčané kontaktovať daňového poradcu spoločnosti Taxand aj prostredníctvom mailovej adresy taxandconference@taxand.com (dôkaz č. 17);
- témou konferencie v Paríži bola budúcnosť medzinárodnej dane, pričom tu bol vytvorený priestor na sériu špecializovaných workshopov, kde bola daná príležitosť klientom, teda účastníkom konferencie, zapojiť sa do otvorenej diskusie v malých skupinách s ďalšími daňovými poplatníkmi a daňovými poradcami spoločnosti Taxand (dôkaz č. 6), pričom účastníci konferencie sa vyjadrovali, že im boli poskytnuté užitočné informácie s pridanou hodnotou od daňových poradcov spoločnosti Taxand vzhľadom na globálnu sieť spoločnosti namietateľa. Účastníci vyjadrili nadšenie aj z organizovaných workshopov, ktoré boli zamerané na špecifické témy, ako transferové oceňovanie, zdaňovanie nehnuteľností alebo M&A dane, pričom mohli priamo diskutovať s daňovými poradcami spoločnosti Taxand, ktorí im zodpovedali všetky otázky (dôkaz č. 48);
- konferencia v Dubline bola zameraná na daň BEPS („base erosion and profit shifting“ - stratégia plánovania dane z príjmu právnických osôb, ktoré používajú nadnárodné spoločnosti na „presun“ ziskov z jurisdikcií s vyššími daňami do jurisdikcií s nižšími daňami, čím „narušujú“ „daňový základ“ v jurisdikciách s vyššími daňami), kde v jednej zo skupiny prednášok sa daňoví poradcovia spoločnosti Taxand z Poľska, Indie, Švajčiarska a Nemecka zaoberali praktickými problémami, ktorým čelia klienti v súvislosti s daňou BEPS (dôkaz č. 3). Na konferencii bola predpokladaná účasť v počte 400 osôb, pričom predpokladaný rozpočet na konferenciu bol vyčíslený na 84807,08 £ (dôkaz č. 35);
- na konferencii vo Frankfurtu boli workshopy okrem iného zamerané na zdaňovanie nehnuteľností a prednášky sa týkali okrem iného medzinárodných daňových režimov, nepriameho zdaňovania, transferového oceňovania, pričom klientom bolo odporúčané kontaktovať daňového poradcu spoločnosti Taxand aj prostredníctvom mailovej adresy taxandconference@taxand.com (dôkaz č. 4). Na konferencii bola predpokladaná účasť v počte 400 osôb, pričom predpokladaný rozpočet na konferenciu bol vyčíslený na 21000 £ (dôkaz č. 9). Spoločnosť namietateľa vynaložila prostriedky aj na reklamné predmety (dôkaz č. 11);
- konferencia v Miláne bola zameraná na transferové oceňovanie a daňové spory (dôkaz č. 8), pričom namietateľ vynaložil prostriedky na vytvorenie aplikácie s udalosťou konferencie (dôkazy č. 33 a 34) a na prenájom konferenčných priestorov v hoteli Gallia v Miláne (dôkaz č. 40);
- seminár v Bonne bol zameraný na transferové oceňovanie a daňové audity (dôkaz č. 18);
- konferencia v Amsterdame sa venovala problematike transferového oceňovania aj vzhľadom na pôžičky a finančné nástroje, finančné transakcie (dôkaz č. 19). Spoločnosť Taxand Nederland okrem iných výdavkov, napr. na organizovanie výletu na lodi (dôkazy č. 28 a 29) alebo ubytovanie (dôkaz č. 30), vynaložila finančné prostriedky na prenájom konferenčných priestorov a vybavenia v hoteli DOUBLETREE BY HILTON v Amsterdame v hodnote 21365,95 eur (dôkaz č. 31). Podtitul konferencie, ako je viditeľné na paneli v konferenčnej miestnosti, bol „Dane, Spory a Transakcie“ (dôkaz č. 49) a jedna z prednášok bola zameraná na nehmotný majetok - „DEMPE“ (Development, enhancement, maintenance, protection and exploitation of intangibles), resp. transferové oceňovanie priemyselného a duševného vlastníctva (dôkaz č. 50);
- každoročné globálne konferencie Taxand sú jedinečnou príležitosťou pre daňových poradcov spoločnosti namietateľa a ich klientov z celého sveta na diskusiu o najnovších trendoch v oblasti daní, a to prostredníctvom prednášok a neformálnych stretnutí šitých na mieru pre klientov (dôkaz č. 51).


Vzhľadom na uvedené možno teda konštatovať, že medzi hlavné činnosti namietateľa patrí poskytovanie daňového poradenstva, o čom svedčí pravidelné každoročné organizovanie konferencií (dôkazy č. 1 až 4, 8, 18 až 20), na ktorých sa zúčastňuje množstvo potenciálnych zákazníkov (obrázky z konferencií – dôkazy č. 1, 2, 5, 10 alebo videá z konferencií – dôkazy č. 46, 48 až 51), a ktorým sú tu poskytnuté informácie prostredníctvom prednášok od tzv. Taxanderov“ – daňových poradcov spoločnosti namietateľa.

Po komplexnom posúdení doložených dôkazov jednotlivo a vo vzájomnej súvislosti je možné konštatovať, že predložené dôkazné prostriedky týkajúce sa pravidelného organizovania konferencií/seminárov zameraných na poskytnutie informácií o najnovších trendov v oblasti financií a daní, ktoré sú určené ako daňovým poradcem tak aj širokej podnikateľskej verejnosti v spojení s predloženými faktúrami a záznamami z konkrétnych podujatí, a tiež v spojení s prospektami konferencií alebo existenciou aplikácií stiahnuteľných z App Store alebo Google Play, poskytujú dostatok informácií o tom, že sa namietateľ usiloval získať a získal pozíciu na trhu v príslušnom sektore služieb používaním jeho označenia. Aj keď skutočný obchodný objem dosiahnutý pri používaní ochrannej známky namietateľa na trhu so službami finančného a daňového poradenstva poskytovanými online napr. prostredníctvom ponúkanej možnosti mailovej komunikácie (taxandconference@taxand.com), resp. prostredníctvom prednášok, workshopov alebo poskytnutím priestoru na diskusiu o špecifických obchodných potrebách klientov na konferenciách, nemožno vzhľadom na povahu týchto služieb s presnosťou z predložených dôkazov určiť, túto skutočnosť však prevyšuje to, že používanie staršej ochrannej známky namietateľa je vzhľadom na vynaložené náklady na usporiadanie konferencií rozsiahle a tiež pravidelné na relevantnom území.

Výraz „charakter používania“ zahŕňa používanie ochrannej známky v súlade s jej funkciou, ktorou je zaručiť identitu pôvodu služieb, pre ktoré je zapísaná, v podobe, v akej je zapísaná (prípadne v súlade s § 7c ods. 2 písm. a) citovaného zákona v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorej bola ochranná známka zapísaná, odlišuje len v prvkoch, ktoré nemenia jej rozlišovaciu spôsobilosť), a v spojitosti so službami, pre ktoré je zapísaná a na ktorých sú námietky založené. Skutočné používanie nezahŕňa použitie symbolické, ale vyžaduje, aby ochranná známka bola používaná na relevantnom území verejne a navonok.

Dôkazy preukazujú, že ochranná známka bola používaná v súlade s jej funkciou. V predmetnom prípade bola zapísaná ako slovná ochranná známka „TAXAND“. Z dôkazov vyplýva, že služby spoločnosti namietateľa



boli v rozhodnom období ponúkané, resp. poskytované pod označením **☼ TAXAND** alebo . Uvedené vyobrazenia ochrannej známky sú obsiahnuté v prospektoch alebo programoch konferencií, na reklamných predmetoch a na tabuliach v konferenčných miestnostiach hotelov, ako aj na stránke namietateľa. Slovný prvok „TAXAND“ bol teda používaný spoločne s obrazovým prvkom siedmich bodiek usporiadaných do kruhu a umiestnených pred slovným prvkom alebo nad ním, pričom tento bol napísaný buď veľkým písmom alebo malým písmom až na prvé písmeno „T“, ktoré bolo vždy veľké. Keďže rozdiel spočíva len v použití malých alebo veľkých písmen v slovnom prvku staršej ochrannej známky a v použití jednoduchého zoskupenia bodiek, resp. aj jednoduchého štvorcového podkladu, všetko v čiernej a bielej, resp. bielo čiernej vyhotovení, možno konštatovať, že táto skutočnosť nie je spôsobilá zmeniť rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky.

Z dokladov tiež vyplýva, že staršia ochranná známka bola používaná pre služby zapísané v triede 36 „*služby pre daňové a finančné poradenstvo; finančné poradenstvo*“.

Dôkazy predložené namietateľom však nepreukazujú skutočné používanie pre ďalšie služby, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná (v triede 35 „*poradenské služby netýkajúce sa obchodnej činnosti; profesionálne poradenské a informačné služby týkajúce sa obchodnej činnosti; služby expertov na efektivitu; pomoc pri riadení obchodných záležitostí; poradenské a konzultačné služby v oblasti zamestnania; nábor zamestnancov; vypracovávanie daňových priznaní; marketingový prieskum, poradenské služby v oblasti ekonomiky a účtovníctva*“, v triede 36 „*informácie v oblasti nehnuteľností; správa, sprostredkovanie, prenájom, oceňovanie nehnuteľností; záležitosti v oblasti nehnuteľností, finančníctvo, peňažníctvo a bankovníctvo; daňové odhady a posudky; investovanie, tvorba a správa kapitálu; sprostredkovanie (maklérstvo) a kurzové záznamy na burze; fiškálne hodnotenie*“, v triede 42 „*štúdie technických projektov; poradenstvo v oblasti ochrany životného prostredia; profesionálne poradenstvo týkajúce sa služieb v tejto triede*“ a v triede 45 „*právne služby; právne poradenstvo; poradenstvo v oblasti práv duševného a priemyselného vlastníctva; právne služby; právny výskum*“). V súlade s ustanovením § 32 ods. 5 zákona

o ochranných známkach, ak namietateľ preukázal skutočné používanie len pre časť služieb, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, považuje sa staršia ochranná známka na účely preskúmania námietok za zapísanú len pre túto časť služieb.

Skutočné používanie staršej ochrannej známky bolo teda preukázané len pre služby „*služby pre daňové a finančné poradenstvo; finančné poradenstvo*“ v triede 36. V ďalšom preskúmaní podaných námietok bude staršia ochranná známka namietateľa považovaná za zapísanú len pre uvedené služby.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

Podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Porovnanie služieb

Námietkami boli dotknuté nasledujúce služby zverejneného označenia:

v triede 35 – „*rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; rozhlasová reklama; zbieranie údajov do počítačových databáz; marketing; podnikové komunikačné služby*“;

v triede 36 – „*daňové odhady (služby); finančné informácie; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok*“.

Namietateľ preukázal používanie staršej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným službám:

v triede 36 – „*služby pre daňové a finančné poradenstvo; finančné poradenstvo*“.

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámieny, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Služby zverejneného označenia „*finančné informácie; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok*“ prihlásené v triede 36 sú poskytované okrem iného aj v rámci poradenstva, sú teda obsiahnuté v širšej kategórii služieb „*finančné poradenstvo*“ zapísaných v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku, preto ide o služby zhodné.

Služby zverejneného označenia „*daňové odhady (služby)*“ prihlásené v triede 36 môžu byť poskytované v rámci daňového poradenstva, teda sú obsiahnuté v širšej kategórii služieb „*služby pre daňové poradenstvo*“ zapísaných v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku, preto ide o služby zhodné.

Ostatné námietkami dotknuté služby „*rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; rozhlasová reklama; zbieranie údajov do počítačových databáz; marketing; podnikové komunikačné služby*“ prihlásené v triede 35, ktoré súvisia s poskytovaním reklamy, komunikáciou s verejnosťou alebo spracovaním údajov, sa svojou povahou zreteľne líšia od služieb „*služby pre daňové a finančné poradenstvo; finančné poradenstvo*“ zapísaných pre staršiu ochrannú známku v triede 36, sú tiež poskytované odlišnými subjektmi, nemajú konkurenčný charakter, a preto ich možno vyhodnotiť ako nepodobné.

Ďalej je nutné uviesť, že v súvislosti s porovnaním služieb je status prihlasovateľa ako štátneho orgánu irelevantný a nie je možné ho osobitne posudzovať a prihliadať naň, ako to zdôrazňoval prihlasovateľ. V súvislosti s uplatneným námietkovým dôvodom podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach sú porovnávané prihlásené a zapísané služby, ktoré sú poskytované spotrebiteľom ako také, pričom v prípade služieb súvisiacich s podávaním informácií ohľadom daní je samozrejmé, že tieto sú regulované právnymi predpismi, ktoré platia rovnako pre štátny orgán ako aj pre všetky ostatné subjekty, či už právnické alebo fyzické.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1567-2019)

Staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 6157325)

Taxana

TAXAND

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie slovných označení. Zverejnené označenie aj staršia ochranná známka sú tvorené jediným slovným prvkom, a to zverejnené označenie slovným prvkom „Taxana“ napísaným bežným typom písma a staršia ochranná známka slovným prvkom „TAXAND“ napísaných bežným typom písma, pričom treba zdôrazniť, že v prípade slovných označení je chránené slovo ako také a je nepodstatné, či je vyjadrené veľkými alebo malými písmenami abecedy. Nie je preto možné súhlasiť s argumentom prihlasovateľa, že použitie malých, resp. veľkých písmen má vplyv na celkové grafické vyobrazenie aj z dôvodu, že ide o slovné a nie o obrazové označenia. Slovné prvky sporných označení pozostávajú zhodne zo šiestich písmen, z ktorých päť je zhodných „taxan-“ a navyše umiestnených na rovnakých pozíciách. Jediný rozdiel medzi oboma slovnými prvkami porovnávaných označení je len v ich poslednom písmene „a“ a „D“, čo nemožno považovať za rozdiel, ktorý by bol z vizuálneho hľadiska určujúci a je spotrebiteľom ľahko prehliadateľný. Na základe uvedeného je možné konštatovať, že zverejnené označenie je z vizuálneho hľadiska podobné so staršou ochrannou známkou vo vyššej miere.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky **z fonetického hľadiska** je potrebné vychádzať z toho, že zverejnené označenie bude priemerným slovenským spotrebiteľom reprodukované ako trojslabičné slovo „ta-xa-na“ a staršia ochranná známka ako dvojslabičné slovo „ta-xand“, teda vzhľadom na rozdielny počet slabík bude odlišný rytmus zvukovej realizácie označení. Je nutné však zdôrazniť, že v oboch slovách zaznejú na začiatku zhodné slabiky „ta“ a za nimi zhodné písmená „xan“, a preto ani rozdiel v jedinom a zároveň poslednom písmene porovnávaných slov „a“ vs. „d“ neovplyvní vo veľkej miere celkový zvukový vnem, keďže pri vyslovovaní slov sa kladie väčší dôraz na začiatok slov, ktorý je spotrebiteľmi aj intenzívnejšie vnímaný. Na základe uvedeného je dôvodné predpokladať, že spotrebiteľ bude vnímať porovnávané označenia ako foneticky aspoň čiastočne podobné. V prípade, ak by aj spotrebiteľia, ako to uviedol prihlasovateľ, prečítali slovný prvok staršej ochrannej známky na základe identifikácie anglického slova „tax“ ako „tex-ent“, potom je nutné uplatniť rovnaký predpoklad aj pri reprodukcii zverejneného označenia, ktoré by bolo pri uplatnení základných pravidiel výslovnosti anglických slov prečítané ako „tex-en“. V porovnávaných označeniach by teda zazneli zhodne dve slabiky, teda by bol rovnaký rytmus aj intonácia, pričom posledné písmeno „t“ v slovnom prvku staršej ochrannej známky vyslovené na konci by neovplyvnilo v podstatnej miere celkový zvukový vnem z dvoch skoro zhodných slabík, a preto by bolo nutné konštatovať podobnosť sporných označení z fonetického hľadiska vo vyššej miere.

Zo sémantického hľadiska je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či sú tvorené prvkami s konkrétnym významom alebo sú ich prvky fantazijné. V prípade porovnávaných označení je potrebné vychádzať z toho, že u priemerného laického spotrebiteľa nebude pravdepodobne ani zverejnené označenie „Taxana“ ani staršia ochranná známka „TAXAND“, ak budú vnímané ako celok, vyvolávať žiaden významový vnem, teda ide o fantazijné označenia. Posúdenie označenia ako celku však neznamená pozeráť sa naň ako na sekvenciu nezmyselných písmen. Aj keď spotrebiteľia nerozoberajú označenia, majú tendenciu identifikovať v nich slová, ktoré im dávajú zmysel a môžu im pomôcť lepšie si ich zapamätať. Je možné

preto predpokladať, že časť anglicky hovoriacej spotrebiteľskej verejnosti prisúdi konkrétny význam prvej, zhodnej časti označení „tax“ a bude ju spájať s daňami alebo poplatkami (preklad anglického slova tax vo význame daň, poplatok – <https://slovník.aktuality.sk/preklad/anglicko-slovensky/?q=tax>), resp. časť verejnosti prisúdi význam zhodnej úvodnej časti slova „taxa“ a rovnako ju bude spájať s poplatkami (taxa – pevne stanovený poplatok, sadzba, cena - Slovník cudzích slov, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 1997). Na základe uvedených skutočností je potrebné konštatovať, že sémantické hľadisko ako také nebude mať vplyv na vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom, a teda nebude mať vplyv na posúdenie ich podobnosti, prípadne ich spotrebiteľ bude vnímať ako sémanticky podobné. Keďže spotrebiteľ pri stretnutí sa na trhu s označením nemôže vedieť, aké myšlienkové pochody viedli poskytovateľa služieb k vytvoreniu označenia, argument prihlasovateľa, že zverejnené označenie je odvodené od mena čarodejnice „Saxana“, je v tomto prípade irelevantné.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámieny

Pravdepodobnosť zámieny medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámieny musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámieny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámieny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade tvorí príslušnú skupinu relevantnej verejnosti vzhľadom na povahu námietkami dotknutých ako aj zapísaných služieb v triedach 35 a 36 široká i odborná verejnosť, ktorej sú predmetné služby určené, a ktorým bude spotrebiteľ venovať priemernú až vyššiu mieru pozornosti, keďže ide o služby spojené s vynakladaním finančných prostriedkov spotrebiteľa.

Ďalej je potrebné sa vyjadriť k argumentu prihlasovateľa, že staršia ochranná známka má vo vzťahu k daniam a financiám nízku mieru rozlišovacej spôsobilosti vzhľadom na časť označenia „TAX“, ktorá sa, ako uviedol, často vyskytuje v obchodných menách a v ochranných známkach poskytovateľov takýchto služieb, ako napr. „TAXANALYSTS“ alebo „TAXANDO“. Vo vzťahu k rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky je nutné v súlade so skôr uvedenými argumentmi opätovne uviesť, že časť jej slova „TAX“ bude anglicky hovoriaca spotrebiteľská verejnosť vnímať vo význame „daň, poplatok“, a teda je možné súhlasiť s názorom prihlasovateľa, že vo vzťahu k sporným službám možno hovoriť, že ide o opisnú časť staršej ochrannej známky. Je nutné však zdôrazniť, že rovnaké závery platia aj pre zverejnené označenie obsahujúce na začiatku slovného prvku zoskupenie písmen „Tax“. Ďalej je nutné uviesť, že prevažná časť spotrebiteľskej verejnosti nebude osamostatňovať časť „tax“, a to najmä z dôvodu, že ako vo zverejnenom označení, tak aj v staršej ochrannej známke je slovný prvok „Taxana“, resp. „TAXAND“ napísaný jedným typom písma bez akéhokoľvek grafického alebo farebného zvýraznenia časti „Tax“/„TAX“, na základe čoho by táto časť mohla byť spotrebiteľmi z označení vyčleňovaná. Z uvedeného vyplýva, že rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky je potrebné za daných okolností vnímať ako priemernú.

V súvislosti s argumentom o výskyte slova „TAX“ v iných ochranných známkach je potrebné uviesť najmä to, že len zo samotnej existencie ochranných znáмок obsahujúcich písmená „TAX“ nie je zřejmý spôsob a rozsah skutočného používania týchto ochranných znáмок vo vzťahu k územia Slovenskej republiky jednotlivými subjektmi, a teda ani vnímanie začiatkovej časti „TAX“ v označeniach poskytovateľov daňových alebo finančných služieb zo strany relevantnej verejnosti. Preto uvedený argument prihlasovateľa nemožno považovať za podstatný.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámieny porovnávaných označení z komplexného hľadiska je potrebné uviesť, že sporné označenia sú podobné z vizuálneho hľadiska vo vyššej miere

a čiastočne podobné, resp. podobné vo vyššej miere aj z fonetického hľadiska, pričom sémantické hľadisko sa buď neuplatní pri možnom odlišení porovnávaných označení alebo možno hovoriť o ich podobnej sémantickej asociácii. Aj v prípade zohľadnenia faktu, že prvá časť porovnávaných označení „Tax“/„TAX“ vo vzťahu k námietkami dotknutým alebo zapísaným službám je opisnou časťou, resp. použitie takéhoto slovného prvku v spojení s predmetnými službami nie je neobvyklé, nemožno poprieť, že prítomnosť tejto prvej časti síce významne prispieva k ich podobnosti, avšak aj zvyšná časť porovnávaných označení („ana“ vs. „AND“) obsahuje dve rovnaké písmená v rovnakom poradí „an“/„AN“, čo sa prejaví tak pri ich vizuálnom vnímaní, ako aj pri fonetickej reprodukcii, a preto budú porovnávané označenia pôsobiť podobným celkovým dojmom, pričom jediný rozdiel spočívajúci v poslednom písmene „a“ vs. „D“ medzi nimi nemožno považovať za dostatočný na ich rozlíšenie. V tomto prípade tiež nemožno opomíňať fakt, že priemerný spotrebiteľ obvykle vníma označenie ako celok a nevenuje sa skúmaniu jeho rôznych detailov a má len zriedka možnosť vykonať priame porovnanie rozličných označení, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti. V súvislosti s uvedeným je zrejmé, že aj pri vyššej pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, vzhľadom na to, že časť námietkami dotknutých služieb zverejneného označenia bola posúdená ako zhodná so službami staršej ochrannej známky, existuje pravdepodobnosť zámery porovnávaných označení na trhu.

Vo vzťahu k službám prihláseným v triede 35, ktoré boli namietateľom napadnuté, ale boli hodnotené ako nepodobné so službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku, čím nebola naplnená jedna z dvoch kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu, možno pravdepodobnosť vzniku zámery porovnávaných označení na trhu vylúčiť.

Vzhľadom na tieto skutočnosti možno konštatovať, že bolo zistené naplnenie podmienok na odmietnutie zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známok daných v § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov pre všetky prihlásené služby v triede 36, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

HÖRMANN & PARTNERS s. r. o.
Na Revíne 29
831 01 Bratislava 37

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Lazovná 63
974 01 Banská Bystrica