



Banská Bystrica 19. 9. 2022

POZ 694-2020/N-98-2022

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Obchodné domy PRIOR STRED, a. s., Námestie SNP č. 2497, 960 01 Zvolen, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej namietateľ) proti zápisu obrazového označenia PRIOR BRATISLAVA do registra ochranných znáмок, prihláseného 23.3.2020 prihlasovateľom Obchodný dom Bratislava, s. r. o., Framborská 12, 010 01 Žilina, zastúpeným v konaní Advokátskou kanceláriou JUDr. Michal Krnáč, s. r. o., Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina 1 (ďalej prihlasovateľ) pod číslom spisu POZ 694-2020 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1.7.2020, 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 vyhovuje a prihláška obrazovej ochrannej známky
PRIOR BRATISLAVA, číslo spisu POZ 694-2020, sa zamietá.**

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia „PRIOR BRATISLAVA“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 694-2020 (ďalej aj zverejnené označenie) boli 21.9.2020 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených služieb v triedach 35, 36, 39, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky podľa § 7, písm. a) bod 2 a písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach).

Podanie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2 zákona o ochranných známkach namietateľ odôvodnil tým, že je majiteľom nasledujúcich starších ochranných znáмок:

- obrazovej ochrannej známky č. 197352 PRIOR, (ďalej aj prvá staršia ochranná známka), zapísanej pre služby v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- obrazovej ochrannej známky č. 235070 PRIOR, (ďalej aj druhá staršia ochranná známka), zapísanej pre tovary a služby v triedach 16, 35, 36, 39 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Následne sa namietateľ venoval porovnaniu prihlásených služieb a zapísaných služieb pre staršie ochranné známky a skonštatoval, že všetky prihlásené služby sú zhodné, podobné alebo súvisiace so službami zapísanými pre staršie ochranné známky.

K samotnému porovnaniu označení namietateľ uviedol, že z vizuálneho hľadiska existuje vysoká miera podobnosti medzi zverejneným označením a druhou staršou ochrannou známkou. Pre vizuálny vnem je podľa namietateľa kľúčové slovo „PRIOR“ písané majuskulami v štandardnom, hrubom bezpätkovom fonte písma. Dá sa povedať, že aj font písma je v tomto prípade identický. Zhoda je taktiež vo farbe, ktorá je modrá. Podľa namietateľa sú odlišné len prvky ako je podčiarknutie na jednej strane, nápis „Bratislava“ a schematické vyobrazenie domčeka, ktoré je zanedbateľné s ohľadom na zhodný dominantný vizuálny prvok „PRIOR“.

Aj z fonetického hľadiska existuje podľa namietateľa vysoká miera podobnosti medzi zverejneným označením a druhou staršou ochrannou známkou. Pri fonetickej reprodukcii budú označenia zhodné v slovnom prvku „prior“. V tejto súvislosti namietateľ poukázal na niektoré rozsudky Súdneho dvora, podľa ktorých spotrebiteľ číta zhora nadol, a teda slovo „prior“ bude čítať prioritne a klásť naň väčší dôraz. Namietateľ tiež uviedol, že vzhľadom na čisto deskriptívnu povahu slova „Bratislava“ je možné, že spotrebiteľ vôbec nebude čítať slovo „Bratislava“, najmä ak bude v Bratislave a obmedzí sa na len fonetickú reprodukcii slova „prior“, a teda v tomto prípade budú zverejnené označenie a staršie ochranné známky foneticky zhodné.

Sémanticky sú podľa namietateľa zverejnené označenie a staršie ochranné známky zhodné. Grafické prvky – domček, resp. striedka v prvej staršej ochrannej známke odkazujú, že ide o obchodné domy. Nápis „Bratislava“ je deskriptívny a len zdôrazňuje, v ktorej lokalite na Slovensku sú služby ponúkané. Dištinktívnym je slovný prvok „PRIOR“, ktorý je z latinčiny a znamená „pred, predchádzajúci, prednostný“, pričom rovnaký význam má častica „prior“ aj v angličtine. Slovenský spotrebiteľ nemá podľa namietateľa problém porozumieť tomuto výrazu, pretože slovo „prior“ tvorí základ aj slovenských slov „priorita“ alebo „prioritný“. Ide o výraz, ktorý je fantazijný, aluzívny, no čiastočne laudatórny – naznačujúci, že sa zákazníkovi v danom obchodnom dome venuje „prioritná“ starostlivosť.

K celkovému hľadisku namietateľ uviedol, že podľa neho je zverejnené označenie vysoko podobné s druhou staršou ochrannou známkou a v tomto rozsahu aj s prvou staršou ochrannou známkou. Vysoká celková podobnosť je zabezpečená vysokou vizuálnou a fonetickou podobnosťou, ako aj sémantickou a za určitých okolností aj fonetickou zhodnosťou.

V prípade zverejneného označenia ako aj starších ochranných známk ide podľa namietateľa o služby naviazané v celom kontexte a vo vzájomnej súvislosti na služby obchodných domov, resp. obchodných centier. Ide o služby malej hodnoty, avšak spotrebované každodenne vo veľkom rozsahu, pričom spotrebiteľ pri nich uplatňuje nízku až priemernú mieru pozornosti. Podľa namietateľa je nepochybné, že spotrebiteľ pri využití týchto služieb nebude nijako významne uvažovať nad tým, či jeden obchodný dom „PRIOR“ je alebo nie je nejako prepojený s druhým obchodným domom „PRIOR“, ale naopak ich bude považovať za súčasť jednej a tej istej siete, a teda ich automaticky bude považovať za prepojené.

Namietateľ uviedol, že spotrebiteľ má málokedy možnosť porovnať označenia vedľa seba, čo zvyšuje pravdepodobnosť ich asociácie. Namietateľ sa však domnieval, že aj keď by mal spotrebiteľ možnosť porovnať označenia vedľa seba k asociácii a zámene by aj tak došlo, pretože zverejnené označenie by spotrebiteľ vzhľadom na fonetickú a sémantickú zhodnosť, ako aj vzhľadom na identický font písma interpretoval ako redizajn starého loga. V tejto súvislosti poukázal na rozsudok ESD z 29.9.1998 vo veci Canon, podľa ktorého vysoká miera podobnosti v tomto prípade kompenzuje aj nižšiu mieru podobnosti služieb v prípade triedy 43 zverejneného označenia.

Namietateľ následne poukázal na vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť starších ochranných známk na základe čoho poukázal na rozsudok ESD z 11.11.1997 vo veci C-251/95 Sabel, podľa ktorého čím vyššia rozlišovacia spôsobilosť starších ochranných známk, tým vyššia je pravdepodobnosť zámene medzi staršími ochrannými známkami a zverejneným označením. V tomto prípade môžeme hovoriť o vyššej rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk.

Namietateľ uviedol, že existuje pod názvom „PRIOR“ od roku 1994 (doložené v prílohe 3) a pod značkou „PRIOR“ už desaťročia prevádzkuje minimálne 9 obchodných domov po celom Slovensku, čo je zrejmé z web stránky www.odprior.sk (príloha č. 4 až 6).

O povedomí spotrebiteľov o starších ochranných známkach svedčí podľa namietateľa aj skutočnosť, že keď prihlasovateľ podal zverejnené označenie, denník SME v tejto súvislosti napísal, že: „*Úrady budú preverovať, či Trabelssieho skupina môže tento názov použiť. Samotné slovo Prior použiť nemôže, do augusta 2022 ho má zaregistrovaná akciovka Prior Stred*“ (príloha 7). Podľa namietateľa uvedené svedčí o vysokom povedomí o jeho starších ochranných známkach.

Namietateľ tiež upozornil na to, že sa štandardne v námietkovom konaní predikuje a hodnotí pravdepodobnosť asociácie v princípe *pro futuro* na základe modelovania a hodnotenia budúcej koexistencie kolíznych označení. Podľa namietateľa v tomto prípade je zrejmé, že nie že by k asociácii mohlo dôjsť, ale k nej už došlo a dochádza a hrozí pravdepodobnosť zámieny, s ohľadom na vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť starších ochranných známk.

Namietateľ ďalej uviedol, že o vysokej popularite obchodných domov „PRIOR“ svedčia aj hospodárske výsledky, keď za posledných 10 rokov mal namietateľ priemerný ročný obrat 7 miliónov EUR a priemerný ročný zisk 2 milióny EUR. Uvedené namietateľ doložil štatistikou FinStat (príloha 9).

Podľa namietateľa z uvedeného vyplýva, že staršie ochranné známky majú v súvislosti so službami obchodných domov, resp. centier špecifikovaných cez tovary a služby v triedach 16, 35, 36, 39 a 41 zároveň dobré meno.

Namietateľ ďalej uviedol, že zverejnené označenie je prihlasované v triedach 35, 36, 39, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb pre služby súvisiace s obchodnými domami. Otázkou preto podľa namietateľa je, či za vyššie uvedených okolností takéto zverejnené označenie môže ťažiť bez náležitého dôvodu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk, resp., či je spôsobilé spôsobiť ujmu rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrému menu starších ochranných známk.

V tejto súvislosti namietateľ poukázal na rozhodovaciu prax ESD-rozsudok z 27.11.2008 vo veci C-252/07, Intel, bod 42; rozsudok z 29.3.2012 vo veci T-369/10, Beatle, bod 47, podľa ktorej pri posúdení, či dochádza k ťaženiu alebo ujme, treba zvážiť viacero kritérií, najmä:

- stupeň podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami,
- povaha tovarov alebo služieb, pre ktoré sú označenia zapísané/prihlásené, blízkosť alebo rozdielnosť týchto tovarov alebo služieb, ako aj dotknutej verejnosti,
- relevantná spotrebiteľská verejnosť,
- sila dobrého mena staršej ochrannej známky,
- vnútorný alebo používaním nadobudnutý stupeň rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky,
- existencia pravdepodobnosti zámieny vo vnímaní verejnosti.

Podľa namietateľa v tomto prípade existuje vysoký stupeň podobnosti označení, identický účel porovnávaných tovarov a služieb, identická spotrebiteľská verejnosť, vysoká rozlišovacia spôsobilosť starších ochranných známk, resp. ich dobré meno, zabezpečené desaťročiami prevádzkovania deviatich obchodných domov „PRIOR“ a vysoká pravdepodobnosť zámieny, preukázaná aj priamymi dôkazmi.

Namietateľ ďalej uviedol, že prihlásené služby vzťahujúce sa k triedam 35, 36, 39 a 41 sú priamo pokryté zoznamom zapísaných služieb druhej staršej ochrannej známky, a preto sa pri porovnaní sústredí len na služby v triede 43, menovite rozdelené do dvoch hlavných kategórií: stravovacie služby a služby prechodného ubytovania.

Podľa namietateľa sú stravovacie služby v triede 43 bežne ponúkané v kontexte obchodných domov, resp. obchodných centier, v rámci tzv. „foodcourt“, kde sa môžu zákazníci počas nakupovania zastaviť a naobedovať sa. Použitie vizuálne extrémne podobnej a foneticky a sémanticky identickej ochrannej známky pre stravovacie služby, by bez akýchkoľvek pochybností ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných známk, ktoré toto nadobudli v súvislosti so službami obchodných domov, resp. obchodných centier.

Namietateľ uviedol, že napriek tomu, že služby poskytovania prechodného ubytovania nie sú nevyhnutne naviazané na prevádzkovanie obchodných domov, resp. obchodných centier, nie je ani nemysliteľné, aby v rámci nich tieto služby poskytované boli. Podľa namietateľa je podstatné, že napríklad pri hoteli nazvanom „PRIOR BRATISLAVA“ by si spotrebiteľ automaticky asocioval obchodné domy „PRIOR“, názov hotela by mu viac utkvel v pamäti a prihlasovateľ by tak získal v porovnaní s konkurenciou neoprávnenú výhodu, ktorú by bez ťaženia z rozlišovacej spôsobilosti, resp. dobrého mena starších ochranných známk nezískal.

Namietateľ ďalej zdôraznil, že dlhodobej rozhodovacej praxe ESD a úradov priemyselného vlastníctva môže náležitý dôvod v takýchto prípadoch byť preukázaný napríklad vtedy, keď má prihlasovateľ nejaký špecifický vzťah k zverejnenému označeniu. Prihlasovateľ však podľa tvrdenia namietateľa nikdy nebol a dodnes nie je známy pod označením „PRIOR“. Jeho ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti, resp. dobrého mena starších ochranných známk, by tak prebiehalo bez náležitého dôvodu. Podľa namietateľa ak by chcel prihlasovateľ tvrdiť, že obchodný dom v Bratislave, sa v minulosti volal „PRIOR“, neobstojí. „PRIOR“ je síce historický názov daného obchodného domu v Bratislave, ale „obchodný dom v centre hlavného mesta v minulosti niesol hneď niekoľko mien – Prior, K-Mart, Tesco, My“ (príloha 7). Názov „K-Mart“ bol využívaný najneskôr od roku 1992 (príloha 8). V súvislosti s obchodným domom, t. j. v súvislosti s reálnou ponukou tovarov a služieb sa označenie „PRIOR“ pre obchodný dom v Bratislave nepoužívalo posledných 28 rokov. Ako svoju obchodnú značku – od roku 2000 registrovanú aj ako ochrannú známku – ju naopak za posledných 26 rokov rozvíjal výlučne namietateľ v súvislosti s tovarmi a službami, ktoré možno všeobecne zhrnúť ako služby obchodných domov. Prihlasovateľ tak podľa namietateľa nemá žiadny náležitý dôvod ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti, resp. dobrého mena starších ochranných známk.

Namietateľ tiež uviedol, že aj bez ohľadu na uvedené by používanie zverejneného označenia rozdrobilo rozlišovaciu spôsobilosť starších ochranných známk, resp. by bolo spôsobilé poškodiť ich dobré meno.

Ako obchodná značka sa podľa namietateľa názov „PRIOR“ používa výlučne v súvislosti s obchodnými domami, resp. obchodnými centrami prevádzkovanými namietateľom. Iné obchodné domy aj keď sú v budovách „bývalých Priorov“ sú prevádzkované pod inými obchodnými značkami, resp. názvami. Zavedenie ďalšieho konkurenta pod, v podstate identickým názvom, by nepochybne rozdrobilo rozlišovaciu spôsobilosť starších ochranných známk tým, že by ich vnímanie „rozseklo“ na viaceré podnikateľské subjekty. Toto podľa namietateľa platí aj vtedy, ak bolo zverejnené označenie zapísané ako ochranná známka len v triede 43, pretože služby v tejto triede takisto úzko súvisia so službami obchodných domov a bežný spotrebiteľ by to vnímal ako expanziu značky namietateľa do oblasti, ktorá prirodzene úzko súvisí s obchodnými domami, resp. centrami. Namietateľ by tak v prípade triedy 43 nemal pod kontrolou kvalitu služieb ponúkaných v daných stravovacích zariadeniach, alebo zariadeniach prechodného ubytovania pod názvom „PRIOR“. Ak by aj nedošlo k rozdrobeniu rozlišovacej spôsobilosti, namietateľ by nemal ako vplývať na kvalitu týchto služieb, čo by sa prirodzene prenieslo na namietateľa, na jeho ochranné známky a mohlo by poškodiť ich dobré meno.

Namietateľ k námietkam doložil nasledujúce doklady:

- strany 169 a 170 Vestníka ÚPV SR 07/2020
- výpisy starších ochranných známk
- výpis registrácie namietateľa v Obchodnom registri SR
- aktuálny výpis domény www.odprior.sk zo 4.8.2020,
- výpis z domény www.odprior.sk z 13.11.2008,
- história vlastníka domény www.odprior.sk,
- článok v denníku SME z 9.4.2020 s názvom „Trabelssie zmenil názor. OD Prešporok v centre Bratislave zrejme nebude“,
- článok „Reťazec K-mart patril u nás k najdôležitejším investíciám, dnes umiera“ z portálu aktuality.sk z 21.9.2016,
- hospodárske výsledky namietateľa podľa FinStat.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku ochrannej známky POZ 694-2020 zamietol pre všetky prihlásené služby.

Listom úradu zo 2.11.2020 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ sa k námietkam v stanovenej lehote do 9.1.2021 nevyjadril.

Prvostupňovým rozhodnutím úradu zn. POZ 694-2020/N-70-2021 z 13.6.2021 (ďalej prvostupňové rozhodnutie alebo napadnuté rozhodnutie) bola v zmysle § 31 ods. 4 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov zamietnutá prihláška obrazovej ochrannej známky PRIOR BRATISLAVA, č. spisu POZ 694-2020 pre všetky nárokované služby v triedach 35, 36, 39, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Dôvodom tohto rozhodnutia bola skutočnosť, že v predmetnom prípade boli naplnené podmienky námietkového dôvodu uplatneného podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach pre všetky nárokované služby prihláseného označenia. Uvedené vyplynulo z podrobného porovnania zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami, pričom prvostupňový orgán konštatoval, že na základe spoločného slovného prvku „PRIOR“, ktorý zároveň predstavuje dominantný prvok predmetných označení, existuje medzi kolíznymi označeniami vysoká podobnosť z vizuálneho hľadiska a vysoká podobnosť, resp. zhodnosť z fonetického a sémantického hľadiska. Zároveň bola prvostupňovým orgánom zistená zhoda a podobnosť nárokováných služieb zverejneného označenia so službami druhej staršej ochrannej známky v triedach 35, 36, 39 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. S ohľadom na uvedené prvostupňový orgán konštatoval, že aj pri priemernom stupni pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti je vznik pravdepodobnosti zámény porovnávaných označení na trhu reálny. Keďže námietkam bolo vyhovené v plnom rozsahu už na základe námietok uplatnených v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán naplnenie podmienok vyplývajúcich z § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach neposudzoval, nakoľko by nemalo vplyv na konečný výsledok rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ v zákonom stanovenej lehote rozklad.

Prihlasovateľ v podanom rozklade namietol nesprávny postup prvostupňového orgánu spočívajúci v tom, že prvostupňový orgán podané námietky, na podklade ktorých bolo vydané napadnuté rozhodnutie, nedoručil splnomocnenému zástupcovi – Mgr. Alžbete Jandovej. Podľa prihlasovateľa prvostupňový orgán tým, že v tak závažnej veci ako je zaslanie námietok pochybil a toto podanie neadresoval jeho splnomocnenému zástupcovi, znemožnil prihlasovateľovi účinne sa brániť proti vzneseným námietkam.

Orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní postupu prvostupňového orgánu, ktorý predchádzal vydaniu napadnutého rozhodnutia konštatoval, že prvostupňový orgán vzhľadom na to, že prihlasovateľ mal zástupcu pre celé konanie, mal v zmysle § 25 ods. 5 správneho poriadku doručovať výzvu na vyjadrenie k podaným námietkam spolu s námietkami tomuto zástupcovi, t. j. nie priamo prihlasovateľovi, a teda v tomto pochybil. Týmto pochybením prvostupňový orgán zasiahol do práva účastníka konania konať prostredníctvom zvoleného zástupcu, a tým ovplyvnil aj jeho možnosť vyjadriť sa k podaným námietkam, čo malo vplyv na prvostupňové rozhodnutie, a tým aj na konanie o zverejnenom označení.

Pokiaľ ide o posúdenie naplnenia podmienok námietkového dôvodu uplatneného podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vykonané prvostupňovým orgánom, s ktorým sa prihlasovateľ v podanom rozklade nestotožnil, orgán rozhodujúci o rozklade uviedol, že týmto sa v predmetnom rozhodnutí nebude zaoberať, keďže v predmetnom prípade zrušil prvostupňové z dôvodu procesného pochybenia prvostupňového orgánu.

Orgán rozhodujúci o rozklade v závere svojho rozhodnutia uviedol, že prvostupňový orgán pri novom prejednaní a rozhodovaní vo veci opätovne posúdi dôvodnosť namietateľom podaných námietok, a to aj s ohľadom na skutočnosti uvedené prihlasovateľom v podanom rozklade v časti „Vyjadrenie k námietkam“. Zároveň pred vydaním rozhodnutia zašle podané námietky prihlasovateľovi (jeho zástupcovi) s možnosťou jeho vyjadrenia, resp. doplnenia.

Správou úradu z 13.1.2022 bol prihlasovateľ (prostredníctvom splnomocneného zástupcu) vyzvaný, aby sa k podaným námietkam vyjadril, resp. doplnil svoje vyjadrenie k námietkam zo 17.8.2021 podaného v rámci rozkladu.

Podaním na úrad z 18.1.2022 namietateľ požiadal o urýchlenie rozhodnutia o námietkach.

Prihlasovateľ v podaní doručenom na úrad 31.3.2022 uviedol, že nesúhlasí s namietateľom, ktorý tvrdil, že porovnávané označenia sú foneticky a vizuálne podobné, pretože podľa prihlasovateľa ide zjavne o výlučne subjektívne ponímanie namietateľa.

Podľa prihlasovateľa sú porovnávané označenia v pomerne výraznej miere vizuálne, farebne, typovo odlišné a ľahko odlišiteľné, a to aj s ohľadom na štýl písma, vyobrazenia či použité prvky. Celkové vyobrazenie zverejneného označenia obsahuje podľa prihlasovateľa dostatočne odlišiteľné prvky od „jednoduchšieho“ označenia – starších ochranných známk. Podľa prihlasovateľa ide konkrétne o modrý obrázok domu s použitím slovného spojenia „PRIOR BRATISLAVA“, čo určite nekorešponduje s trojuholníkovým prvkom na starších ochranných známkach namietateľa.

Všetky tieto markantné prvky zverejneného označenia tak podľa prihlasovateľa hovoria bez akýchkoľvek pochybností o tom, že akákoľvek podobnosť či zameniteľnosť so staršími ochrannými známkami je vylúčená a pravdepodobnosť ich zámeny je veľmi nízka až nulová.

Argumentácia namietateľa, podľa ktorej má práve podoba zverejneného označenia predstavovať riziko zámeny so staršími ochrannými známkami v očiach spotrebiteľa, sa podľa prihlasovateľa neopiera o žiadne objektívne hľadiská či aspekty. Namietateľ podľa prihlasovateľa predkladá čisto vlastný názor, a teda nie nestranné posúdenie rozdielnosti týchto označení. Zameniteľnosť označení sa má hodnotiť z pohľadu bežného spotrebiteľa, pri ktorom by malo dôjsť k zámene, čo však podľa prihlasovateľa nekorešponduje so závermi a rozbormi predkladanými namietateľom.

Prihlasovateľ v tejto súvislosti odkázal aj na Uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 10CbPv/4/2021-178 zo dňa 15.03.2021, ktorým konajúci súd zamietol návrh namietateľa na vydanie neodkladného opatrenia voči prihlasovateľovi práve na podklade tvrdení totožných s námietkami namietateľa.

Podľa odôvodnenia predkladaného rozhodnutia, Okresný súd Banská Bystrica konštatuje, že „je zrejmé, že žalobca (namietateľ) nemá právo k slovnému prvku „prior“ ako takému, iba k jeho zapísanej podobe (forme). Podobnosť (resp. hrozbu zámeny) kolíznych označení tak nemožno vnímať cez slovný prvok „prior“, ale v kontexte celkovej vizualizácie a dojmu, ktoré označenia vyvolávajú v povedomí priemerného spotrebiteľa. Preto nemožno ignorovať, že obrazové označenie používané odporcom (prihlasovateľom) obsahuje aj grafický a slovný prvok „BRATISLAVA“, ktorý je síce geografickým označením mesta, v ktorom sa obchodný dom nachádza, ale odlišuje obchodný dom odporcu od obchodných domov navrhovateľa lokalizovaných prevažne v regióne stredného Slovenska (sám navrhovateľ používa obchodné meno „Obchodné domy STRED“). V tejto súvislosti považuje súd za významné i to, že Slovensku (dokonca strednom) sa okrem siete obchodných domov PRIOR navrhovateľa nachádzajú aj iné obchodné domy PRIOR (napr. obchodné domy PRIOR v Banskej Bystrici a Poprade), čo nesvedčí v prospech záveru o monopole navrhovateľa k označeniu PRIOR pre obchodné domy. Pri vyhodnocovaní opodstatnenosti návrhu žalobcu (namietateľa) nemohol súd opomenúť ani historické súvislosti.

Nemenej podstatný je podľa prihlasovateľa súčasne aj nesporný historický aspekt spojenia označenia PRIOR s obchodným centrom vo vlastníctve prihlasovateľa, vo vzťahu ku ktorému o registráciu predmetnej ochrannej známky žiadal, pričom je nutné zdôrazniť, že tento fakt nie je možné ignorovať. Správnosť a relevantnosť tohto tvrdenia podľa prihlasovateľa vyplýva aj z odôvodnenia vyššie uvádzaného rozhodnutia Okresného súdu Banská Bystrica v konaní vedenom pod sp. zn. 10CbPv/4/2021.

Prihlasovateľ poukázal aj na skutočnosť, že namietateľ nie je vlastníkom ani iným oprávneným držiteľom akýchkoľvek práv k slovnému označeniu PRIOR, na čo taktiež upriamil pozornosť Okresný súd Banská Bystrica v predmetnom súdnom konaní. V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na nedôvodnosť a bezpredmetnosť námietok voči zverejnenému označeniu a neexistenciu akýchkoľvek nárokov namietateľa, čo si zrejme namietateľ uvedomuje, pretože po vydaní rozhodnutia súdom v príslušnom súdnom konaní podal prihlášku na registráciu novej ochrannej známky, a to práve slovné označenie PRIOR (POZ 1886-2021, podaná 16.7.2021).

Prihlasovateľ ďalej zdôraznil, že zverejnené označenie je vo vyobrazení aj znení zjavne odlišné od starších ochranných známk namietateľa a je už niekoľko desaťročí v povedomí verejnosti, spotrebiteľov aj podnikateľského prostredia

nerozlučne spojené s obchodným domom vo vlastníctve prihlasovateľa (Obchodný dom na Kamennom námestí v Bratislave) a to práve vo vzťahu k činnosti, pre ktoré chce prihlasovateľ zápis do registra.

Podľa prihlasovateľa nemožno ignorovať fakt, že verejnosť si jeho obchodný dom v žiadnom prípade nespája so spoločnosťou namietateľa. Verejnosť, bežný spotrebiteľ, si nevyberá miesto, kam ide nakupovať či využiť služby, o poskytnutie ktorých má záujem, podľa subjektu, ktorý daný obchodný dom vlastní, ale podľa toho, aké prevádzky (maloobchodné či služby) sa tam nachádzajú a taktiež nie je možné podľa prihlasovateľa opomenúť ani to, že nemalá časť verejnosti (spotrebiteľov) už celé generácie navštevuje tú istú prevádzku a pokiaľ pre ňu bol zaužívaný určitý názov, tak ju pod týmto označením bude registrovať a označovať aj napriek tomu, že dôjde k zmene jej vlastníka a často aj napriek zmeny „oficiálneho“ označenia budovy.

Ďalej podľa prihlasovateľa namietateľ v rámci svojich vyjadrení očividne vedome opomína ďalšie dôležité aspekty a to, že v Bratislave, a dokonca ani nikde v blízkom okolí Bratislavy neprevádzkuje či nevlastní žiadny obchodný dom a teda je podľa prihlasovateľa absurdné až nezmyselné tvrdiť alebo sa len domnievať, že registrovanie zverejneného označenia by mohlo poškodiť akékoľvek záujmy namietateľa, keďže používanie označenia „PRIOR BRATISLAVA“ pre nehnuteľnosť prihlasovateľa nemôže spôsobiť „odliv“ zákazníkov, a tým ani pokles tržieb namietateľa. Prihlasovateľ znova zdôraznil, že namietateľ prevádzkuje, resp. vlastní obchodné domy výlučne v oblasti stredného Slovenska, preto namietateľom predkladané závery o následkoch používania zverejneného označenia prihlasovateľom pre jeho obchodný dom v Bratislave pre podnikanie namietateľa alebo jeho dobré meno vyznievajú podľa prihlasovateľa pomerne bezpredmetne, irelevantne a účelovo.

Na doplnenie prihlasovateľ odkázal na rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 4 Obo 245/2004: „K tomu, aby konaním súťažiteľov mohlo dôjsť k nekalosúťažnému konaniu, treba, aby sa pri naplnení ostatných zákonných pojmových znakov v nekalej súťaži produkty súťažiacich subjektov stretli na trhu, a to v predmete, čase a priestore. Túto podmienku nemožno považovať za splnenú, ak ide o súťažiteľov podnikajúcich v rôznych regiónoch a každý z nich si samostatne vytvára povest a okruh zákazníkov.“

Prihlasovateľ v ďalšom poukázal na ust. § 14 zákona č. 506/2009 Z. z., ktoré upravuje výnimky zo zákazu používať ochranné známky bez súhlasu ich majiteľa. Podľa predmetného zákonného ustanovenia nemôže vlastník ochrannej známky zakázať (a teda ani vynucovať zákaz) používať označenia alebo údaje, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Podľa prihlasovateľa právna náuka v tejto súvislosti uvádza, že majiteľ ochrannej známky musí rešpektovať obmedzenie vyplývajúce z citovaného ustanovenia v prípade, ak iný subjekt použije označenie tvoriace jeho registrovanú ochrannú známku, pričom ho následne doplnením dotvorí a takéto označenie následne nadobudne rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedená úprava má v zmysle záverov Súdneho dvora za svoj prvoradý cieľ zamedziť, aby majiteľ ochrannej známky mohol zabrániť konkurentom používať jeden alebo viac opisných pojmov, ktoré tvoria súčasť jeho ochrannej známky na účely označenia niektorých vlastností ich výrobkov (rozhodnutie C-42/05, bod 42).

Z uvedeného podľa prihlasovateľa vyplýva, že pojem PRIOR nemá sám o sebe rozlišovaciu spôsobilosť a preto je možné tento použiť v rámci označenia/vyobrazenia ochrannej známky v spojení s iným prvkom, na základe čoho získa takéto označenie už odlišovaciu schopnosť. Toto podľa prihlasovateľa platí aj v prípade zverejneného označenia.

V závere prihlasovateľ znova zopakoval, že v prípade obchodného domu na Kamennom námestí, si verejnosť tento dlhodobo spája práve s označením PRIOR, pričom toto označenie nemá so spoločnosťou namietateľa nič spoločné, neťaží z jeho dobrého mena ani jeho ochranných známk. Ide o pozostatok historických okolností, ktoré zjavne s ohľadom na ich zakorenenosť v pamäti verejnosti využíva aj namietateľ, ktorý nikdy nemal s pôvodnými obchodnými domami PRIOR nachádzajúcimi sa na území Československa nič spoločné, avšak je si vedomý sily a hodnoty tohto označenia u spotrebiteľov a verejnosti.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol, aby úrad námietky zamietol.

V rozklade v časti „Vyjadrenie k námietkam“, ktorú odvolací orgán rozhodujúci o rozklade zaviazal v posudzovaných námietkach tiež zohľadniť, však prihlasovateľ neuviedol žiadne také ďalšie relevantné skutočnosti, ktoré by neboli zároveň obsiahnuté v riadnom vyjadrení sa prihlasovateľa k námietkam z 31.3.2022.

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.

Namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. a písm. b) zákona o ochranných známkach.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach

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 zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

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

ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,

medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,

ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,

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 PRIOR BRATISLAVA, číslo spisu POZ 694-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 23.3.2020 prihlasovateľom Obchodný dom Bratislava, s. r. o., Framborská 12, 010 01 Žilina, a zverejnená vo Vestníku úradu 1.7.2020 pre služby v triedach 35, 36, 39, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Obchodné domy PRIOR STRED, a. s., Námestie SNP č. 2497, 960 01 Zvolen je majiteľom nasledujúcich ochranných znáмок:

- obrazovej ochrannej známky č. 197352 PROR s dátumom prednosti od 28.6.2000, zapísanej pre služby v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- obrazovej ochrannej známky č. 235070 PRIOR s dátumom prednosti od 3.8.2012, zapísanej pre tovary a služby v triedach 16, 35, 36, 39 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochranných znáмок namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

Porovnanie tovarov a služieb

Pri posudzovaní podobnosti tovarov alebo služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámeny, 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 doplňujúci 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 znáмок mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Zverejnené označenie je prihlásené pre služby:

v triede 35 - „odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; dekorovanie a aranžovanie výkladov; obchodný manažment; obchodné sprostredkovateľské služby; reklama; organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie

reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; reklamné agentúry; organizovanie reklamných hier na podporu predaja; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov; podpora predaja tovarov (pre tretie osoby) prostredníctvom katalógu; marketing; podnikateľské informácie; overovanie obchodných transakcií pre tretie osoby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; reklama a inzertné služby prostredníctvom telefonického komunikácie alebo internetu; poskytovanie informácií v oblasti reklamy; služby riadenia ľudských zdrojov v oblasti maloobchodných a veľkoobchodných služieb s nábytkom, so zariadením pre domácnosť a s interiérovým dekoračným tovarom pre domácnosť; sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí; sprostredkovanie premietania filmov; sprostredkovanie reštauračných (stravovacích) a kaviarenských služieb; sprostredkovanie hotelierskych služieb; sprostredkovanie ubytovania a stravovania v hoteloch, v penziónoch, v turistických a v prázdninových táboroch, v ubytovniach, na farmách a v rekreačných zariadeniach“,

v triede 36 - „prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností; realitné kancelárie; správa nehnuteľností; sprostredkovanie služieb v oblasti správy nehnuteľností; sprostredkovanie finančných služieb; oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančný lízing; služby splátkového predaja; zmenárenské služby; služby úverového financovania predaja; vydávanie kreditných kariet; služby finančného manažmentu; účtovníctvo; služby hotovostných kariet; poisťovníctvo v oblasti maloobchodných a veľkoobchodných služieb s nábytkom, so zariadením pre domácnosť a s interiérovým dekoračným tovarom pre domácnosť“,

v triede 39 - „distribúcia tovarov na dobierku; sprostredkovanie prepravy; skladovanie; prenájom skladov; prenájom garáží; prenájom automobilov; balenie tovarov; dovoz, doprava; doručovanie tovarov; preprava nábytku; prepravné služby; dočasné skladovanie a doručovanie nábytku, zariadenia pre domácnosť a interiérového dekoračného tovaru pre domácnosť; sprostredkovanie autobusovej, lodnej, vzdušnej, námornej a železničnej dopravy; preprava turistov; informácie o dopravnej premávke; rezervácie dopravy; rezervácie miesteniek na cestovanie; rezervácie zájazdov; sprevádzanie turistov; organizovanie turistickej dopravy; organizovanie ciest; turistické prehliadky (doprava); sprostredkovanie prenájmu plavidiel, vozidiel a dopravných prostriedkov; výletné lode (služby); záchranné služby v doprave; služby turistických kancelárií v oblasti organizovania ciest a dopravy; sprevádzanie turistov; služby cestovných kancelárií v oblasti organizovania ciest a dopravy“,

v triede 41 - „organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie kurzov, výcvikov a školení (manažérske služby); vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie časopisov, katalógov, novín a periodických publikácií (okrem reklamných); požičiavanie a distribúcia videofilmov; premietanie kinematografických filmov; zábavné klubové služby; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; požičiavanie videopások; vydávanie kníh, revue a magazínov, časopisov zameraných na nábytok, na zariadenie pre domácnosť a na interiérový dekoračný tovar pre domácnosť (nie na reklamné účely); pózovanie modelov výtvarným umelcom; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach zábavy“,

v triede 43 - „bary (služby); rýchle občerstvenie (bufety); hotelierske služby; kaviarne; prenájom prednáškových sál; prenájom prenosných stavieb; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering); reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; hotelierske služby; prenájom prechodného ubytovania; rezervácie ubytovania v hoteloch; penziónov rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie prechodného ubytovania; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny).

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre služby:

v triede 35 - „sprostredkovanie obchodu s tovarom“,

v triede 36 - „prenájom nebytových priestorov, zmenárenská činnosť“.

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 16 - „obchodné letáky a prospekty tlačené na papierových nosičoch; tlačené katalógy; databázy na papierových nosičoch; tlačené zľavové kupóny, spotrebiteľské kupóny, darčkové kupóny; poukážky a karty na zľavy (s výnimkou kódovaných alebo magnetických); časopisy (periodiká); tlačoviny; tlačené periodické a neperiodické publikácie; papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; papierové karty alebo kartičky; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá kancelárske alebo pre domácnosť; lepiace pásky na kancelárske účely alebo použitie v domácnosti; tlačiarenské písmo; štočky; albumy; pohľadnice; grafické zobrazenia; plagáty všetkých druhov a rozmerov; papierové propagačné materiály; tlačené reklamné a úžitkové manuály; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; knihy; knihárske výrobky; tlačené fotografie; brožúry; ročenky; kalendáre; príručky; prospekty; tlačené publikácie; papierové vlajky; papierové zástavky; pútače z papiera alebo lepenky; pečiatky; pečate; papiernický tovar; zošity; hárky; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; etikety s výnimkou textilných; etiketovacie kliešte; ručné etiketovacie prístroje; kancelárske potreby s výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske potreby použité ako reklamné alebo darčkové predmety; formuláre; spisové obaly; baliace plastové fólie; baliaci papier; vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov na balenie; plastické obaly; vrecúška a tašky z papiera alebo plastických materiálov ako obalové materiály; vrecká na odpady z papiera alebo plastov; písacie potreby; perá (kancelárske potreby); ceruzky; držiaky na písacie potreby; kancelárske svorky; obaly na doklady; pastelky; podložky na písanie; puzdrá na písacie potreby; stojany a rámy na fotografie; firemné listiny; firemné tlačivá; rezačky na papier (kancelárske potreby); kopírovací papier (papiernický tovar); kopírovacie zariadenia“,

v triede 35 - „maloobchodné a veľkoobchodné služby obchodných domov, supermarketov a hypermarketov s potravinami, nápojmi, kozmetikou, čistiacimi potrebami, domácimi potrebami, kancelárskymi a písacími potrebami, knihami, novinami a časopismi, odevmi, obuvou, elektronikou, nábytkom a bytovými doplnkami, náradím, záhradným tovarom a kvetmi; reklama obchodných domov, supermarketov a hypermarketov; zhromažďovanie rozličných výrobkov pre tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkovi, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; obchodné rady a informácie spotrebiteľom; administratívne spracovanie obchodných objednávok; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); prezentácia výrobkov, najmä potravín, nápojov; doplnkov výživy a hotových jedál v komunikačných médiách pre maloobchod; predvádzanie tovaru; aranžovanie výkladov; fotokopírovanie; prenájom fotokopírovacích strojov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); komerčné informačné kancelárie; lepenie plagátov; obchodné alebo podnikateľské informácie; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja; zabezpečovanie predplácania novín a časopisov; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; prenájom predajných automatov; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; marketingové štúdie; príprava inzertných stĺpcov; reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných alebo náborových textov; vydávanie a aktualizovanie reklamných a náborových materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; uverejňovanie reklamných textov; zásielkové reklamné služby; rozhlasová reklama; televízna reklama; sekretárske služby; služby porovnávania cien; štatistické kompilácie; účtovníctvo; fakturácia; vedenie kartoték v počítači; vedenie účtovných kníh; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; odborné obchodné poradenstvo, predovšetkým obchodné poradenstvo pri predaji potravín, nápojov, kozmetiky, čistiacich potrieb, domácich potrieb, kancelárskych a písacích potrieb, oblečenia, obuvi, kníh, novín a časopisov, elektroniky, nábytku a bytových doplnkov, náradia, záhradného tovaru, kvetov a tovaru v triede 16; odborné obchodné poradenstvo, predovšetkým obchodné poradenstvo pri vedení obchodných prevádzok; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); obchodné služby pri poskytovaní sponzorskej podpory televíznym programom (vyhľadávanie sponzorov); obchodné služby pri poskytovaní sponzorskej podpory televíznym reklamám (vyhľadávanie sponzorov); poskytovanie reklamného priestoru a reklamných on-line adresárov na vyhľadávanie a zobrazovanie informácií, blogov, diskusií, videí a fotografií; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne“,

v triede 36 - „prenájom obchodných priestorov; prenájom nehnuteľností; prenájom kancelárskych priestorov; sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností; realitné kancelárie; správcovstvo; správa nehnuteľností; správa obchodných nehnuteľností; obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností, predovšetkým v spojitosti s obchodnými domami; finančné služby; bankové služby priamo k zákazníkom (homebanking); finančné analýzy; finančné informácie; finančné konzultačné služby; finančné sponzorstvo; zbieranie peňazí na dobročinné účely; platenie na splátky; zabezpečenie kúpy tovaru na splátky; poskytovanie splátkových pôžičiek; pôžičky (finančné úvery); služby úverových debetných kariet; služby úverových kreditných kariet; úverové financovanie predaja; vydávanie kreditných kariet; služby finančného manažmentu; platobné prevody vykonávané elektronicky; sprostredkovanie uvedených služieb; poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; oceňovanie a odhady nehnuteľností; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne“,

v triede 39 - „preprava; balenie a skladovanie tovaru; balenie potravín; distribúcia tovarov; uskladnenie tovaru; skladovanie tovarov v chlade; vykladanie tovarov; doručovacie služby; doručovanie tovarov; doručovanie kvetov; prenájom skladísk; prenájom skladovacích kontajnerov; prenájom chladiarenských zariadení; prenájom chladiarenských boxov; plnenie fliaš; informácie o skladovaní; kamiónová nákladná doprava; železničná preprava; služby vodičov; poskytovanie parkovísk a parkovacích služieb; prenájom garáží; preprava a skladovanie odpadu; odstraňovanie (odvoz) odpadu; organizovanie prepravy tovaru; organizovanie ciest; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne“,

v triede 41 - „organizovanie autogramiád a krstov vydaných kníh, CD a DVD (nie na reklamné a propagačné účely); zábava; pobavenie; formátovanie textov s výnimkou na reklamné účely; fotografovanie; písanie textov (okrem reklamných); prekladateľské služby; organizovanie stávkových hier; organizovanie lotérií; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie športových súťaží; organizovanie živých vystúpení; organizovanie kastingov, módnych prehliadok; služby diskoték; zábavné parky; umelecké módné agentúry; prenájom zvukových nahrávacích zariadení; služby športovísk; prevádzkovanie športových zariadení; poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných); ochutnávky vín v rámci služieb zábavy; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, elektronickej edičná činnosť (DPT služby); on-line vydávanie časopisov, novin a kníh v elektronickej forme; elektronickej edičná činnosť v malom; vyučovanie; vzdelávanie; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne“.

Zverejnené označenie je v triede 35 prihlásené pre služby súvisiace s obchodnou činnosťou „odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; obchodný manažment; obchodný alebo podnikateľský prieskum“, ktoré možno označiť za rovnaké a veľmi podobné so službami zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 35 „odborné obchodné poradenstvo, predovšetkým obchodné poradenstvo pri predaji potravín, nápojov, kozmetiky, čistiacich potrieb, domácich potrieb, kancelárskych a písacích potrieb, oblečenia, obuvi, kníh, novin a časopisov, elektroniky, nábytku a bytových doplnkov, náradia, záhradného tovaru, kvetov a tovaru v triede 16; odborné obchodné poradenstvo, predovšetkým obchodné poradenstvo pri vedení obchodných prevádzok; obchodný alebo podnikateľský prieskum“, pretože ide o služby zaoberajúce sa rovnakým predmetom činnosti, určené pre rovnakých zákazníkov.

Ďalšie prihlásené služby v triede 35 pre zverejnené označenie „obchodné sprostredkovateľské služby; overovanie obchodných transakcií pre tretie osoby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby“ možno hodnotiť ako rovnaké služby ako sú zapísané pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 35 „sprostredkovanie obchodu s tovarom“, keďže ide o službu uvedenú synonymickým názvom alebo o bližšie špecifikované služby patriace pod všeobecne definované zapísané služby.

Služby prihlásené pre zverejnené označenie v triede 35 „podnikateľské informácie“ možno označiť za rovnaké ako sú zapísané služby pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 35 „obchodné rady a informácie spotrebiteľom“;

vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.

Nasledujúce prihlásené služby pre zverejnené označenie v triede 35 „služby riadenia ľudských zdrojov v oblasti maloobchodných a veľkoobchodných služieb s nábytkom, so zariadením pre domácnosť a s interiérovým dekoračným tovarom pre domácnosť“ možno označiť za súvisiace a teda podobné služby ako sú zapísané služby pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 35 „maloobchodné a veľkoobchodné služby obchodných domov, supermarketov a hypermarketov s nábytkom a bytovými doplnkami“ pretože ide o služby, ktoré sa dopĺňajú a v konečnom dôsledku majú rovnaký cieľ a zameranie.

Ďalej sú v triede 35 prihlásené služby za účelom reklamnej činnosti a podpory predaja. Ide o služby: „dekorovanie a aranžovanie výkladov; reklama; organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; reklamné agentúry; organizovanie reklamných hier na podporu predaja; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov; podpora predaja tovarov (pre tretie osoby) prostredníctvom katalógu; marketing; reklama a inzertné služby prostredníctvom telefonického komunikácie alebo internetu; poskytovanie informácií v oblasti reklám“, ktoré je možné označiť za rovnaké a veľmi podobné so zapísanými službami pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 35 „organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja; zabezpečovanie predplácania novín a časopisov; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; prenájom predajných automatov; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; marketingové štúdie; príprava inzertných stĺpcov; reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných alebo náborových textov; vydávanie a aktualizovanie reklamných a náborových materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; uverejňovanie reklamných textov; zásielkové reklamné služby; rozhlasová reklama; televízna reklama; služby porovnávania cien“ pretože ide o služby, ktoré sú vyhľadávané spotrebiteľmi za rovnakým účelom a s rovnakým cieľom.

V triede 35 sú pre zverejnené označenie ďalej prihlásené služby súvisiace s organizáciou kultúrnych, zábavných a spoločenských podujatí „sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí; sprostredkovanie premietania filmov“. Tieto služby možno označiť za veľmi podobné so službami zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 41 „organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie živých vystúpení; služby diskoték; zábavné parky“. Porovnávané služby možno označiť za služby, ktoré majú rovnaký cieľ a účel a sú určené pre rovnakých spotrebiteľov.

V triede 35 sú ešte prihlásené služby súvisiace so sprostredkovaním ubytovania a doplnkových služieb „sprostredkovanie hotelierskych služieb; sprostredkovanie ubytovania a stravovania v hoteloch, v penziónoch, v turistických a v prázdninových táboroch, v ubytovniach, na farmách a v rekreačných zariadeniach“. Služby týkajúce sa rovnakého zamerania sú prihlásené aj v triede 36 „prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností; realitné kancelárie; správa nehnuteľností; sprostredkovanie služieb v oblasti správy nehnuteľností“. Všetky tieto služby možno označiť za podobné so službami zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 36 „prenájom nebytových priestorov“ a súčasne za podobné a súvisiace aj so službami zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 36 „prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností; realitné kancelárie; správa nehnuteľností; správa obchodných nehnuteľností; obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností, predovšetkým v spojitosti s obchodnými domami“. Citované služby sú poskytované zvyčajne za rovnakým účelom a sú vyhľadávané rovnakými spotrebiteľmi.

Následne sú v triede 36 prihlásené služby „sprostredkovanie finančných služieb; oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančný lízing; služby splátkového predaja; zmenárenské služby; služby úverového financovania predaja; vydávanie kreditných kariet; služby finančného manažmentu; účtovníctvo; služby hotovostných kariet; poisťovníctvo v oblasti maloobchodných a veľkoobchodných služieb s nábytkom, so zariadením pre domácnosť a s

interiérovým dekoračným tovarom pre domácnosť“, tzn. ide o služby v oblasti finančnictva a poisťovníctva, resp. lízingu. Pre takéto a veľmi podobné služby je v triede 36 zapísaná aj druhá staršia ochranná známka „*finančné služby; bankové služby priamo k zákazníkovi (homebanking); finančné analýzy; finančné informácie; finančné konzultačné služby; finančné sponzorstvo; zbieranie peňazí na dobročinné účely; platenie na splátky; zabezpečenie kúpy tovaru na splátky; poskytovanie splátkových pôžičiek; pôžičky (finančné úvery); služby úverových debetných kariet; služby úverových kreditných kariet; úverové financovanie predaja; vydávanie kreditných kariet; služby finančného manažmentu; platobné prevody vykonávané elektronicky; sprostredkovanie uvedených služieb; poisťovníctvo; finančnictvo; peňažníctvo*“. V oboch prípadoch ide o služby s rovnakým účelom, poskytované rovnakým spotrebiteľom tieto služby vyhľadávajúcim. Za čiastočne podobné s uvedenými službami možno označiť aj zapísané služby pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 36 „*zmenárenská činnosť*“.

Zverejnené označenie je v triede 39 prihlásené pre služby „*distribúcia tovarov na dobierku; sprostredkovanie prepravy; skladovanie; prenájom skladov; prenájom garáží; prenájom automobilov; balenie tovarov; dovoz, doprava; doručovanie tovarov; preprava nábytku; prepravné služby; dočasné skladovanie a doručovanie nábytku, zariadenia pre domácnosť a interiérového dekoračného tovaru pre domácnosť; sprostredkovanie autobusovej, lodnej, vzdušnej, námornej a železničnej dopravy; záchranné služby v doprave*“. Ide o služby zabezpečujúce prepravu osôb, resp. tovaru a služby zamerané na prenájom dopravných prostriedkov, ale aj skladovacích priestorov (skladov, garáží), organizácie ciest a dopravy. Pre rovnaké a veľmi podobné služby je zapísaná druhá staršia ochranná známka v triede 39 „*balenie a skladovanie tovaru; balenie potravín; distribúcia tovarov; uskladnenie tovaru; skladovanie tovarov v chlade; vykladanie tovarov; doručovacie služby; doručovanie tovarov; doručovanie kvetov; prenájom skladísk; prenájom skladovacích kontajnerov; prenájom chladiarenských zariadení; prenájom chladiarenských boxov; informácie o skladovaní; kamiónová nákladná doprava*“. Ide zhodne o služby poskytované organizáciami za rovnakým účelom za splnenia rovnakých požiadaviek, resp. sa tieto navzájom dopĺňajú.

Ďalšie prihlasované služby v triede 39 „*preprava turistov; informácie o dopravnej premávke; rezervácie dopravy; rezervácie miesteniek na cestovanie; rezervácie zájazdov; sprevádzanie turistov; organizovanie turistickej dopravy; organizovanie ciest; turistické prehliadky (doprava); sprostredkovanie prenájmu plavidiel, vozidiel a dopravných prostriedkov; výletné lode (služby); záchranné služby v doprave; služby turistických kancelárií v oblasti organizovania ciest a dopravy; sprevádzanie turistov; služby cestovných kancelárií v oblasti organizovania ciest a dopravy*“ sú služby zamerané na prepravu osôb, cestovanie, organizovanie výletov, prehliadok, zájazdov. Tieto služby možno označiť za rovnaké alebo veľmi podobné so službami zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 39 „*preprava; železničná preprava; služby vodičov*“, ktoré sú poskytované s rovnakým cieľom, alebo ako doplnkové služby.

V triede 41 je zverejnené označenie prihlásené pre služby „*organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie kurzov, výcvikov a školení (manažérske služby); vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie časopisov, katalógov, novín a periodických publikácií (okrem reklamných); požičiavanie a distribúcia videofilmov; premietanie kinematografických filmov; zábavné klubové služby; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; požičiavanie videopások; vydávanie kníh, revue a magazínov, časopisov zameraných na nábytok, na zariadenie pre domácnosť a na interiérový dekoračný tovar pre domácnosť (nie na reklamné účely); pózovanie modelov výtvarným umelcom; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach zábavy*“, ktoré možno označiť za rovnaké a podobné so službami „*zábava; pobavenie; písanie textov (okrem reklamných); informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie živých vystúpení; organizovanie módných prehliadok; zábavné parky; umelecké módné agentúry; prenájom zvukových nahrávacích zariadení; poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných); vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, elektronická edičná činnosť (DPT služby); on-line vydávanie časopisov, novín a kníh v elektronickej forme; elektronická edičná činnosť v malom; vyučovanie; vzdelávanie*“ zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 41, pretože ide o služby, ktoré sú vykonávané rovnakým dodávateľom, za rovnakým účelom, pre rovnakých spotrebiteľov.

V triede 43 sú pre zverejnené označenie prihlásené služby súvisiace s prenájomom nehnuteľností a priestorov resp. poskytnutia ubytovania v týchto nehnuteľnostiach. Ide o služby „*prenájom prednáškových sál; prenájom prenosných*

stavieb; hotelierske služby; prenájom prechodného ubytovania; rezervácie ubytovania v hoteloch; penziónov rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie prechodného ubytovania; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny)“, ktoré možno považovať za podobné, prípadne súvisiace so službami zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 36 „prenájom obchodných priestorov; prenájom nehnuteľností; prenájom kancelárskych priestorov; sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností; realitné kancelárie; správcovstvo; hotelierske služby; správa nehnuteľností; správa obchodných nehnuteľností; obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností, predovšetkým v spojitosti s obchodnými domami“, prípadne s niektorými konkrétnymi ako sú „prenájom prednáškových sál; prenájom prenosných stavieb“ ale aj so službami zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 36 „prenájom nebytových priestorov“ pretože ide o služby podobného zamerania, ktoré sú poskytované rovnakým spotrebiteľom za rovnakým účelom.

Čo sa týka ostávajúcich služieb v triede 35 a 43 možno aj v súlade s argumentami namietateľa uviesť, že v súčasnosti sa v rámci služieb obchodných domov často vyskytujú a obchodné domy ich aj často poskytujú a to služby reštauračné a stravovacie, vzhľadom na to, že v obchodných domoch sa nachádza veľké množstvo predajní a je v záujme majiteľov obchodných domov, aby udržali zákazníka v obchodných priestoroch čo najdlhšie, a teda sa snažia zabezpečiť spotrebiteľom aj možnosť v obchodnom dome sa občerstviť, prípadne najesť. V tejto súvislosti je možné poukázať na prihlasované služby v triede 35 „sprostredkovanie reštauračných (stravovacích) a kaviarenských služieb“ a služby „bary (služby); rýchle občerstvenie (bufety); kaviarne; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie“ v triede 43. Ide o doplnkové služby, ktoré možno označiť za podobné so službami zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 35 „veľkoobchodné služby obchodných domov, supermarketov a hypermarketov s potravinami, nápojmi“ avšak v nižšej miere ale aj so službami „hotelierske služby“ rovnako zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 35, pretože tieto úzko súvisia s reštauračnými službami a občerstvením.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 694-2020)



Prvá staršia ochranná známka (OZ č. 197352)



Druhá staršia ochranná známka (OZ č. 235070)

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.

Pri porovnaní označení z **vizuálneho hľadiska** možno uviesť, že hoci sú všetky porovnávané označenia obrazovými označeniami, vo všetkých označeniach dominuje rovnaký, slovný prvok „PRIOR“. Tento slovný prvok je v nich zároveň písaný skoro rovnakým alebo veľmi podobným fontom písma, hrubými tlačnými písmenami. Navyše vo všetkých porovnávaných označeniach je použitá, resp. prevažuje modrá farba. Vo zverejnenom označení sa okrem slovného prvku „PRIOR“ nachádza ešte slovný prvok „BRATISLAVA“, ktorý je však umiestnený jednak pod dominantným slovným prvkom „PRIOR“ a je písaný menej výrazným šedo-modrým tenkým a menším písmom. V prvej staršej ochrannej známke sa nad slovným prvkom „PRIOR“ nachádza ešte „strieška“ pozostávajúca z dvoch častí, v červenej a modrej farbe. Rovnako aj nad slovným prvkom „PRIOR“ vo zverejnenom označení sa nachádza akoby „strieška“ uzavretá v kruhu. Napriek uvedeným niektorým menším odlišnostiam je možné porovnanie uzavrieť konštatovaním, že vzhľadom na rovnaký slovný prvok „PRIOR“ vo všetkých porovnávaných označeniach, ktorý je bezpochyby dominantným prvkom možno hovoriť o podobnosti označení, a to dokonca vo vyššej miere.

Z **fonetického hľadiska** budú pravdepodobne všetky porovnávané označenia interpretované rovnako ako „prior“. Vo zverejnenom označení sa nachádza ešte slovo „Bratislava“, ktoré je len, ako už bolo uvedené aj vyššie len doplnkovým prvkom, predstavujúcim názov mesta a pri interpretácii ho spotrebiteľ ani nemusí reprodukovat'. Z uvedeného dôvodu je možné konštatovať, že aj z fonetického hľadiska ide o veľmi podobné až zhodné označenia.

Zo **sémantického hľadiska** znamená slovo „prior“ v latinskom jazyku „predchádzajúci, prednostný“. Pre slovenského spotrebiteľa môže toto slovo evokovať význam „prioritný, priorita“. Vzhľadom na použitie rovnakého slova s rovnakým významom možno aj zo sémantického hľadiska hovoriť o zhodnosti, resp. vysokej podobnosti označení. Ďalšie slovo použité vo zverejnenom označení „Bratislava“ predstavuje slovenské mesto a vo vnímaní pre spotrebiteľov má len doplnkový význam na určenie lokality a význam zverejneného označenia v očiach spotrebiteľov podstatne nezmení.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámeny

Pravdepodobnosť zámeny 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 zámeny 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 zámeny 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.

Pravdepodobnosť zámeny medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých služieb. Pravdepodobnosť zámeny musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršie ochranné známky a dotknuté služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Okrem toho, čím vyšší stupeň rozlišovacej spôsobilosti má staršia ochranná známka, tým väčšia je pravdepodobnosť zámeny. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny 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 zámeny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých služieb vo všetkých triedach 35, 36, 39, 41 a 43 široká, ako aj odbornejšia verejnosť a jej pozornosť sa môže meniť od nízkej po priemernú až vyššiu, napr. pri službách týkajúcich sa financií.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení možno konštatovať, že pravdepodobnosť zámeny je veľmi vysoká, pretože pri porovnaní zverejneného označenia s oboma staršími ochrannými známkami bolo zistené, že obsahujú rovnaký slovný prvok „PRIOR“, ktorý je jediným slovným prvkom starších ochranných známk a jedným z dvoch slovných prvkov zverejneného označenia, pričom vo všetkých označeniach ide aj o ich dominantný prvok a navyše je vo všetkých označeniach uvedený zhodným tučným písmom v modrej farbe. Na základe tohto spoločného prvku bola konštatovaná vysoká podobnosť porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska, z fonetického a sémantického hľadiska podobnosť, resp. zhodnosť. Rozlišovaciu spôsobilosť starších ochranných známk je nutné považovať za priemernú, založenú jednak na obsiahnutom slovnom prvku „PRIOR“ v spojení s prvkom obrazovým a tiež jeho vyhotovením, kompozíciou a farebnosťou, a preto celkovo možno vyhodnotiť podobnosť porovnávaných označení ako vysokú. Odlišnosti zverejneného označenia a starších ochranných známk z vizuálneho hľadiska spočívajúce v rozdielnom grafickom spracovaní prvku „striešky“ v uzavretom kruhu (zverejnené označenie) a „striešky“ z dvoch častí a farieb nad slovným prvkom „PRIOR“ v prvej staršej ochrannej známke, budú spotrebiteľmi vnímané ako doplnkové prvky bez závažného vplyvu na ich rozlišovaciu spôsobilosť vzhľadom na dominanciu slovného prvku „PRIOR“ v porovnávaných označeniach a tiež jeho rovnaké typové aj farebné vyhotovenie v nich. Nemožno preto súhlasiť s prihlasovateľom, že porovnávané označenia sú výrazne vizuálne, farebne a typovo odlišné najmä s ohľadom na štýl písma a modrý obrázok domu. Treba tiež zdôrazniť, že v prvej staršej ochrannej známke ako aj vo zverejnenom označení ide rovnako o „striešku“, spotrebiteľ si nemusí presne zapamätať tvar týchto obrazových prvkov, a teda uvedené rozdiely nepredstavujú také prvky, ktoré by sa spotrebiteľ snažil si zapamätať a na ich základe sa potom orientovať na trhu. Spotrebiteľia si predovšetkým z ochranných známk pamätajú ich slovné prvky, ktorým venujú vyššiu pozornosť, pretože nimi označenia pomenúvajú a pomocou nich na ne v budúcnosti odkazujú.

Ďalej je nutné uviesť, že pri porovnaní prihlasovaných služieb pre zverejnené označenie so zapísanými službami pre staršiu ochrannú známku bola zistená zhoda a podobnosť kolíznych služieb v triedach 35, 36, 39, 41 a 43 zverejneného označenia najmä so službami druhej staršej ochrannej známky v triedach 35, 36, 39 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Bez ohľadu na to, či stupeň pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti je len priemerný alebo vyšší, je dôvodné predpokladať, že pozornosti spotrebiteľov neunikne dominantný slovný prvok „PRIOR“, ktorý sa nachádza vo všetkých označeniach v približne rovnakom type a farbe písma a napriek malým odlišnostiam hlavne v doplnkových grafických prvkoch (striešky, podčiarknutie) sa môže domnievať, že ide len o obmenu doterajších starších ochranných známk, resp., že ide o ďalší variant starších ochranných známk určený pre mesto Bratislava.

Prihlasovateľ k uvedenému uviedol, že podľa neho pojem PRIOR nemá sám o sebe rozlišovaciu spôsobilosť, a preto je možné tento použiť v rámci označenia/vyobrazenia ochrannej známky len v spojení s iným prvkom, na základe čoho získa takéto označenie rozlišovaciu schopnosť, čo je podľa prihlasovateľa aj prípad zverejneného označenia. S uvedeným „hodnotením“ slova „PRIOR“ sa úrad nestotožňuje. Tento slovný výraz možno označiť za slovo s minimálne priemernou vnútornou rozlišovacou spôsobilosťou vo vzťahu k zapísaným, resp. prihláseným kolíznym službám. Ide o výraz, ktorý nie je možné považovať za opisný pojem vyjadrujúci priamo len vlastnosti tovarov, resp. služieb. Ďalej za rozlišujúci prvok prihlasovateľ považoval vo zverejnenom označení aj slovo „BRATISLAVA“, avšak s týmto názorom sa tiež nie je možné stotožniť, pretože rozlišovacím prvkom zo známkovo – právneho hľadiska nemôže byť geografický údaj - názov mesta, keďže každý subjekt podnikajúci alebo inak prepojený s určitým geografickým územím môže tento údaj používať vo svojich označeniach. Je úplne prirodzené, že ak sa spotrebiteľ nachádza v meste Bratislava, príde mu celkovo normálne, že k ochrannej známke, ktorá je použitá práve v tomto meste je pridaný aj názov mesta, resp. spotrebiteľ uvedenie mesta nemusí ani považovať za súčasť ochrannej známky.

K tvrdeniu prihlasovateľa, že namietateľ podniká len na strednom Slovensku a nikde v blízkom okolí Bratislavy neprevádzkuje ani nevlastní žiadny obchodný dom, a teda je nezmyselné tvrdiť, že registrovanie ochrannej známky prihlasovateľa by mohlo poškodiť akékoľvek jeho záujmy, keďže označenie obchodného domu „PRIOR BRATISLAVA“ mu nemôže spôsobiť „odliv“ zákazníkov a ani pokles tržieb je nutné uviesť, že námietky boli podané z dôvodu existencie starších ochranných známk, ktoré požívajú teritoriálnu ochranu na celom území Slovenska, a preto uvedené argumenty prihlasovateľa nie sú relevantné a nemôžu ospravedlniť prihlásenie si zverejneného označenia ako ochrannej známky, v čase keď existujú a sú v registri platne zapísané podobné ochranné známky a táto skutočnosť nemôže ani ovplyvniť posúdenie vzniku pravdepodobnosti ich zámeny vo vzťahu k uplatnenému námietkovému dôvodu podľa § 7 písm.

a) bod 2. zákona o ochranných známkach. Pravdepodobnosť zámeny zhodných alebo podobných označení na trhu nemožno vylúčiť ani pri ich použití v obchodnom styku v inej časti jedného štátneho celku. Migrácia obyvateľstva a najmä cestovanie za prácou spôsobuje, že spotrebiteľia sa s daným označením môžu stretávať v rôznych častiach štátu a logicky rovnaké alebo podobné označenie spájať s jedným majiteľom, resp. prepojenými subjektami.

Ochranná známka nie je označením, ktoré existuje samo o sebe. Vždy je spojená s konkrétnym zoznamom tovarov a služieb, ktorý je pre ňu zapísaný v príslušnom registri. Základnou funkciou ochrannej známky je odlíšiť tovary alebo služby jej majiteľa od tovarov alebo služieb iných subjektov. Okrem priameho používania ochrannej známky na tovaroch alebo v súvislosti so službami, môže majiteľ ochrannú známku používať v spojení s týmito alebo službami, čím sa rozumie reklama tovarov alebo služieb, alebo aj uvádzanie ochrannej známky na dokladoch súvisiacich s tovarmi alebo službami. Vzhľadom na uvedenú rozlišovaciu funkciu ochrannej známky nikto v obchodnom styku nesmie, bez súhlasu majiteľa ochrannej známky používať označenie, ktoré je zhodné alebo podobné s jeho ochrannou známkou pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby, ak by používateľ označenia takýmto spôsobom ťažil z rozlišovacej spôsobilosti, alebo by to bolo na ujmu majiteľovi ochrannej známky. Práve uvedené právo umožňuje majiteľovi ochrannej známky chrániť si zapísanú ochrannú známku pred stratou rozlišovacej spôsobilosti, ku ktorej by mohlo dôjsť zápisom zhodného alebo podobného označenia do registra, pričom by si verejnosť prestala spájať ochrannú známku výlučne s osobou majiteľa. Navyše v tomto konaní sa namietateľ ako majiteľ starších ochranných známk bráni voči zápisu zverejneného označenia ako ochrannej známky a nie voči jeho používaniu a nekalej súťaži.

Podobne k tvrdeniu prihlasovateľa o tom, že zverejnené označenie je v povedomí verejnosti spotrebiteľov aj podnikateľského prostredia výlučne spájaný s obchodným domom na Kamennom námestí v Bratislave je nutné uviesť, že jednak na danom mieste došlo v priebehu desaťročí k niekoľkým zmenám názvu tohto obchodného domu, a teda mladšia generácia, ktorá je predovšetkým spotrebiteľsky zainteresovaná na vnímaní označení, nemôže mať akékoľvek historické prepojenie s označením používaným cca pred 30-timi rokmi. V tomto prípade je však podstatné to, že ochranná známka sa neviaže k miestu – budove, ako sa prihlasovateľ mylne domnieva, ale práve k subjektu - podnikateľovi, ktorý dané tovary, resp., v tomto prípade služby na danom mieste alebo budove poskytuje. Ďalšou dôležitou skutočnosťou, ktorá už bola uvedená je, že v tomto konaní **sa neposudzuje porušovanie práv staršej, resp. starších ochranných známk** používaním zverejneného označenia, ale na základe uplatneného dôvodu podľa § 7 písm.

a) bod 2. **sa posudzujú námietky proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk**, a to na základe existencie starších označení zapísaných v registri ako platné ochranné známky a pravdepodobnosť zámeny kolíznych označení, ktorá by mohla po zápise zverejneného označenia vzniknúť na trhu.

Vzhľadom na tieto skutočnosti je možné konštatovať, že v danom prípade bolo zistené naplnenie podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pre všetky prihlásené služby v triedach 35, 36, 39, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

K ďalšiemu uplatnenému námietkovému dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je možné uviesť, že posúdenie podmienok námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. bolo vykonané vo vzťahu ku všetkým prihláseným službám a námietkam bolo vyhovené v plnom rozsahu, preto posudzovanie podmienok námietkového dôvodu § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach nebolo vykonané, keďže by nemalo vplyv na konečný výsledok rozhodnutia.

Vzhľadom na tieto skutočnosti 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

Doručiť:

Porubčan Róbert, Ing., Zliechovská ulica 341/55, Košeca, Slovenská republika

Advokátska kancelária JUDr. Michal Krnáč, s. r. o., Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, Slovenská republika