

Banská Bystrica 27.06.2023  
POZ 2560-2019/II-33-2023


## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 6. januára 2021 prihlasovateľom CPM Group, a. s., Trnavská 74/A, 821 02 Bratislava, v konaní zastúpeným spoločnosťou Falcon Legal advokátska kancelária, s. r. o., Dunajská 33, 811 08 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2560-2019/N-160-2020 zo 7. decembra 2020 o vyhovení námietkam proti zápisu obrazového označenia, č. spisu POZ 2560-2019, do registra ochranných známkov, podaným namietateľom CPM United Kingdom Limited, Bankside 3, 90-100 Southwark Street, London Oxon SE1 0SW, Veľká Británia, v konaní zastúpeným spoločnosťou ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária, Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava (ďalej „namietateľ“), a o čiastočnom zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre všetky služby v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:


podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 2560-2019/N-160-2020 zo 7. decembra 2020 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2560-2019/N-160-2020 zo 7. decembra 2020 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) vyhovené námietkam a prihláška obrazovej

ochrannej známky „“, č. spisu POZ 2560-2019 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), bola čiastočne zamietnutá pre všetky služby nárokové v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých služieb prihláseného označenia nárokových v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach. Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom starších ochranných známkov EÚ, konkrétne staršej slovnej ochrannej známky EÚ č. 000203315 „CPM“ (ďalej „prvá staršia ochranná známka“) zapísanej pre služby v triedach 35, 39 a 41 medzinárodného triedenia

tovarov a služieb, staršej obrazovej ochrannej známky EÚ č. 016937229 „“ (ďalej „druhá

staršia ochranná známka“) a staršej obrazovej ochrannej známky EÚ č. 016937286 „“ (ďalej „tretia staršia ochranná známka“ alebo prvá až tretia staršia ochranná známka spolu ďalej aj „staršie

ochranné známky“). Druhá a tretia staršia ochranná známka sú v registri zapísané pre služby v triedach 35, 39, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ zastal názor, že z dôvodu podobnosti prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami, ako aj zhodnosti alebo podobnosti služieb prihláseného označenia, ktorých sa podané námietky týkali, so službami starších ochranných známk existuje na strane verejnosti medzi posudzovanými označeniami pravdepodobnosť zámény. Rovnako zastal názor, že v preskúvanom prípade nie je možné vylúčiť ani pravdepodobnosť asociácie kolíznych označení, teda spotrebiteľská verejnosť by sa mohla domnievať, že kolízne služby, pre ktoré je nárokované prihlásené označenie a ktorých sa podané námietky týkali, pochádzajú od namietateľa alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v predmetnom prípade existuje pravdepodobnosť zámény, vrátane pravdepodobnosti asociácie, prihláseného označenia a starších ochranných známk, a to vo vzťahu k námietkami dotknutým službám prihláseného označenia, ktoré boli posúdené ako zhodné, resp. podobné so službami starších ochranných známk, a to aj pri zohľadnení vyššej pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere. V rámci porovnania prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami z jednotlivých hľadísk prvostupňový orgán predmetné označenie vyhodnotil ako vizuálne podobné, resp. v prípade prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky konštatoval vizuálnu podobnosť vo vyššej miere, a podobné až zhodné z fonetického hľadiska. Pokiaľ ide o sémantické hľadisko konštatoval, že toto, vzhľadom na fantazijný charakter dominantného slovného prvku kolíznych označení „CPM“, nebude mať vplyv na celkové posúdenie ich podobnosti. Ako vyplynulo z prvostupňového rozhodnutia, podobnosť, resp. zhodnosť posudzovaných označení z vizuálneho a fonetického hľadiska je založená na prítomnosti slovného prvku „CPM“ v porovnávaných označeniach, ktorý je jednak jediným prvkom prvej staršej ochrannej známky a zároveň aj dominantným a dištinkívnym prvkom porovnávaných označení. Prvostupňový orgán uviedol, že ani prítomnosť obrazového prvku v prihlásenom označení nedokáže odlišiť prihlásené označenie od starších ochranných známk, keďže ide len o jednoduché farebné plochy v tvare štvorca, ktoré tvoria pozadie slovného prvku „CPM“. Prvostupňový orgán zároveň poznamenal, že spotrebiteľ sa pri vizuálnom vnímaní obrazových označení orientuje prednostne na slovné prvky, cez ktoré môže spätne na označenie odkázať, teda slovným prvkom bude venovať väčšiu pozornosť. Pokiaľ ide o odlišné obrazové a slovné prvky v druhej a tretej staršej ochrannej známke (tri rôznofarebné obdĺžniky obsahujúce tri slová „insight“, „influence“ a „sales“), tieto považoval prvostupňový orgán s ohľadom na ich postavenie a veľkosť za prvky s nepodstatným vplyvom na ich celkový dojem a zároveň vo vzťahu k nárokovým službám za prvky s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou. Vzhľadom na uvedené, ako aj s prihliadnutím na skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ má len zriedka možnosť porovnať označenia vedľa seba, prvostupňový orgán konštatoval, že existuje reálne riziko, že spotrebiteľ si služby označené prihláseným označením, ktorých sa podané námietky týkali, a staršími ochrannými známkami zamení. Zároveň podľa prvostupňového orgánu nemožno vylúčiť, že spotrebiteľ sa bude domnievať, že takto označené kolízne služby pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom sa nestotožnil so záverom prvostupňového orgánu o existencii pravdepodobnosti zámény prihláseného označenia a starších ochranných známk vo vzťahu k službám, ktorých sa týkali podané námietky.

Prihlasovateľ v úvode uviedol, že naďalej trvá na zápise prihláseného označenia v rozsahu všetkých služieb nárokovanych v triede 36, ktoré neboli námietkami napadnuté.

Prihlasovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade overil a preskúmal okrem iného aj procesné skutočnosti, a to v rozsahu, či námietky boli podané včas a oprávnenou osobou. Uviedol, že pri podávaní námietok musí byť úradu doručená v zákonnej prekluzívnej lehote aj plná moc, čo sa v preskúvanom prípade nestalo, a preto mali byť podľa jeho názoru námietky považované za podané neoprávnenou osobou. Poznamenal, že hoci plná moc môže byť doložená aj neskôr ako samotné námietky, musí to podľa jeho názoru byť najneskôr do uplynutia zákonnej lehoty na podanie námietok. V preskúvanom prípade bola plná moc doložená po uplynutí tejto lehoty. V prípade, ak by orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že tento nedostatok je odstrániteľný a plnú moc je možné doložiť aj po lehote na podanie námietok, prihlasovateľ požiadal o preskúmanie, či plná moc bola udelená samotným namietateľom najneskôr v posledný deň lehoty



na podanie námietok a či ju podpísala oprávnená osoba, čo by vyplývalo napr. z obchodného registra namietateľa. Prihlasovateľ doplnil, že nemá vedomosť o tom, či bol úradu doručený výpis z obchodného registra namietateľa preukazujúci oprávnenie podpisujúcej osoby udeliť plnú moc právnomu zástupcovi namietateľa. Ak predmetný výpis nebol úradu doručený, prihlasovateľ zastal názor, že nie je preukázané, či bola plná moc udelená oprávnenou osobou, ako ani to, či nebola udelená až po poslednom dni lehoty na podanie námietok, čo by znamenalo, že námietky boli podané neoprávnenou osobou.

Pokiaľ ide o vecné posúdenie podaných námietok, prihlasovateľ uviedol nasledujúce.

V súvislosti s porovnaním prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami prihlasovateľ zastal názor, že aj napriek tomu, že prihlásené označenie a druhá a tretia staršia ochranná známka vykazujú určitú mieru podobnosti, sú pre priemerného slovenského spotrebiteľa rozlíšiteľné a neznamenujú riziko, že by si na základe nich spotrebiteľ zamenil takto označené služby a ich poskytovateľa. Uviedol, že druhá a tretia staršia ochranná známka sú navyše farebne odlišiteľné a obsahujú okrem slovného prvku „CPM“ aj ďalšie tri slová („insight“, „influence“, „sales“). Písmená „CPM“ v druhej a tretej staršej ochrannej známke sú síce relatívne veľké, avšak časť označenia spočívajúca v uvedených troch slovách predstavuje podľa jeho názoru viac ako tretinu celkového vyobrazenia druhej a tretej staršej ochrannej známky. Čo sa týka farebného prevedenia kolíznych označení, prihlasovateľ konštatoval, že zatiaľ čo prihlásené označenie obsahuje len odtiene modrej farby s bielym nápisom „CPM“, druhá a tretia staršia ochranná známka obsahujú aj výraznú červenú a zelenú časť spolu s textom „CPM“ v čiernej, resp. bielej farbe. Rovnako font písma v porovnávaných označeniach je podľa prihlasovateľa odlišný. Prihlasovateľ ďalej poznamenal, že zatiaľ čo prihlásené označenie pozostáva z dvoch rovnakých cez seba navzájom prekrytých štvorcov tvoriacich jeden celok, druhá a tretia staršia ochranná známka obsahuje štyri samostatné časti. Podľa prihlasovateľa je zásadná aj skutočnosť, že v druhej a tretej staršej ochrannej známke je podstatným prvkom samotný text „CPM“, ktorý svojou veľkosťou a pomerom k ostatným častiam označenia dominuje, pričom v prihlásenom označení tento ustupuje do úzadia a väčší dôraz je kladený na grafickú stránku štvorcov v odtieňoch modrej. S ohľadom na uvedené je podľa prihlasovateľa zrejmé, že prihlásené označenie na jednej strane a druhá a tretia staršia ochranná známka na strane druhej sú na prvý pohľad dostatočne odlišiteľné.

Čo sa týka kombinácie troch písmen „CPM“, prihlasovateľ zastal názor, že podobnosť kolíznych označení nie je možné posudzovať len v rozsahu samotného textu, ale výlučne v spojitosti s celkovým grafickým vyobrazením kolíznych označení. Toto je pritom podľa prihlasovateľa natoľko odlišné, že zameniteľnosť porovnávaných označení len v dôsledku použitia písmen „CPM“ nie je dostatočným faktorom, ktorý by mohol vyvolať nebezpečenstvo zámieny. V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na iné zapísané ochranné známky



EÚ (č. 011169562 „“, č. 013723408 „“ a č. 017944305 „CPM“), ktoré sú podľa neho podobné so staršími ochrannými známkami a zároveň sú zapísané aj pre rovnaké triedy služieb, t. j. pre služby v triedach 35, 39, 41 alebo 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlasovateľ zdôraznil, že je slovenskou lokálnou spoločnosťou so slovenskými zamestnancami, ktorá poskytuje služby len na území SR v slovenskom jazyku, a preto bude prihlásené označenie foneticky reprodukovateľné ako „cé-pé-em“. Na rozdiel od uvedeného, namietateľ je nadnárodnou spoločnosťou so sídlom v Anglicku, ktorá poskytuje služby vo viacerých štátoch EÚ, primárne v angličtine, a jej označenie sa bude reprodukovateľné v anglickom znení ako „sí-pí-em“. S ohľadom na uvedené prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že v predmetnom prípade nie je relevantná, resp. aplikovateľná fonetická podobnosť kolíznych označení. Zároveň poznamenal, že namietateľ podľa dostupných informácií ani nevykonáva činnosť na Slovensku, a teda prihlasovateľ a namietateľ by si navzájom nekonkurovali.

V tejto súvislosti tiež uviedol, že jeho činnosť sa primárne týka poskytovania služieb v oblasti investovania, osobných financií a realitných služieb, ako aj školení, ktoré sa vzťahujú práve k uvedeným službám, teda službám, ktoré namietateľ neposkytuje a ani nenamieta. Službám, voči ktorým podané námietky smerovali, sa prihlasovateľ venuje len v rozsahu zamerania na finančné, poisťovacie a realitné služby. S ohľadom na uvedené prihlasovateľ podotkol, že z dôvodu, že v triede 41 sú uvedené školiace a vzdelávacie služby len

všeobecne, bez ich zamerania, môže v praxi dochádzať k tomu, že jeden subjekt poskytuje vzdelávanie v úplnej inej sfére ako iný subjekt, avšak ochrannú známku bude mať len jeden z nich, a to aj napriek tomu, že si nekonkurujú.

Pokiaľ ide o rozsah služieb, prihlasovateľ upozornil na to, že zoznam služieb, na ktoré sa vzťahuje ochrana starších ochranných známk, a zoznam služieb, ktoré sú uvedené v triede 35 a najmä v triede 41 prihláseného označenia, nie je totožný. Ako príklad uviedol, že prihlásené označenie je v triede 41 nárokované, okrem iného, pre služby „informácie o výchove a vzdelávaní; skúšanie; preskúšavanie (pedagogická činnosť); organizovanie a vedenie seminárov; prekladateľské služby; koučovanie (školenie); odborné preškolenie; školské služby (vzdelávanie); odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how; individuálne vyučovanie“, ktoré v zozname služieb starších ochranných známk absentujú. S ohľadom na uvedené prihlasovateľ zastal názor, že rozsah námietok sa nevzťahuje na všetky služby nárokované v triedach 35 a 41, a preto napadnutú prihlášku ochrannej známky nie je možné zamietnuť pre všetky služby nárokované v týchto triedach.

Čo sa týka posudzovania zámeny prihláseného označenia a starších ochranných známk, prihlasovateľ uviedol, že k tejto problematike existuje širšia judikatúra slovenských, českých aj európskych súdov, pričom poukázal na rozsudok Mestského súdu Praha z 22. marca 2017, sp. zn. 9A 259/2014, podľa ktorého „*Při výkladu pojmu pravděpodobnosti záměny ochranné známky je třeba vycházet z toho, že ochrannou známkou podle § 1 zákona o ochranných známkách je za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobile odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobku nebo služeb jiné osoby. Smyslem a účelem ochranných známek je tak rozlišení výrobku a služeb různých výrobců, resp. poskytovatelů; zaměnitelnost nespočívá pouze v možnosti záměny jednoho konkrétního výrobku (služby) za jiný, ale i v zaměnitelnosti výrobců (poskytovatelů) výrobků (služeb) stejného druhu (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23.7.2008 č. j. 4 As 90/2006 – 123). Mezi dvěma ochrannými známkami existuje nebezpečí záměny tehdy, pokud se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí ze stejného podniku nebo případně z podniků hospodářsky propojených (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24.10.2008, čj. 4 As 31/2008–153 a rozsudky ESD ze dne 29.9.1998, Canon, C-39/97, Recueil a ze dne 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil). Podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách je překážkou bránící zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek existence pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti, která je dána pouze při kumulativním splnění dvou zákonem stanovených podmínek. Těmi jsou jednak shodnost či podobnost přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou a jednak shodnost nebo podobnost výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a namítaná starší ochranná známka vztahují (viz rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 28.5.2008, čj. 9 As 59/2007-141 a ze dne 26.10.2006, čj. 1 As 28/2006-97). Nejvyšší správní soud rovněž převzal z judikatury ESD tzv. kompenzační zásadu (viz výše zmíněný rozsudek Canon, bod 17) spočívající v tom, že menší podobnost mezi výrobky a službami lze kompenzovat větší podobností mezi ochrannými známkami a naopak. Při posuzování zaměnitelnosti střetnuvších se ochranných známek je určujícím kritériem to, co vytváří celkový dojem ochranné známky. Obdobně judikuje i ESD, podle něhož pravděpodobnost záměny musí být posuzována globálně s přihlédnutím ke všem faktorům relevantním pro okolnosti případu (rozsudek ze dne 11.11.1997, SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, C-251/95, bod 22). Globální posouzení vizuální, sluchové a významové podobnosti střetnuvších se známek musí být založeno na celkovém dojmu, který známky vyvolávají, přičemž je třeba vzít v úvahu zejména jejich distinktivní a dominantní prvky (tamtéž, bod 23). Zápisná nezpůsobilost přihlašovaného označení z důvodu pravděpodobnosti záměny není dána jakoukoli podobností. Z díkce § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách jednoznačně plyne, že zápisnou nezpůsobilost přihlašovaného označení indikuje jen podobnost závadná, t. j. podobnost zaměnitelná (starší literatura a judikatura hovoří též o podobnosti či zaměnitelnosti šalebné), tedy jen taková podobnost mezi přihlašovaným označením a starší ochrannou známkou (popřípadě mezi výrobky či službami, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují), jež působí pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti (zaměnitelnost) ohledně původu výrobků či služeb (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23.7.2008, čj. 4 As 90/2006-123).“*

Berúc do úvahy uvedené prihlasovateľ zastal názor, že v preskúmanom prípade nemožno hovoriť o zámene kolíznych označení, nakoľko zameranie jeho podniku a podniku namietateľa je odlišné, nárokované služby sú

poskytované len na území SR a celkové grafické vyobrazenie označení nevyvoláva dojem, že by malo ísť o označenia podnikov z rovnakého koncernu alebo o prepojené subjekty. Zároveň doplnil, že vzhľadom na to, že slovný prvok „CPM“ nemá konkrétny význam, nie je z neho možné odvodiť, že prihlásené označenie by malo byť spájané so službami namietateľa.

S ohľadom na uvedené skutočnosti prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a prihlásené označenie zapísal ako ochrannú známku do registra pre všetky služby v triedach 35, 36 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 6. apríla 2021 nesúhlasil s tvrdeniami prihlasovateľa uvedenými v odôvodnení rozkladu a zastal názor, že napadnuté rozhodnutie je správne a náležité odôvodnené. Doplnil, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí posúdil vznesené argumenty a predložené doklady v súlade so zaužívanou známkovo-právnou praxou a európskou judikatúrou.

Namietateľ nesúhlasil s argumentáciou prihlasovateľa ohľadom procesných nedostatkov podania námietok vzťahujúcich sa na predloženie plnomocenstva. V tejto súvislosti poukázal na Metodiku konania – Všeobecná časť, kapitola 2, podľa ktorej „... účastník konania môže byť v konaní pred úradom zastúpený advokátom, patentovým zástupcom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolí, a to na základe preukázateľne udeleného plnomocenstva na zastupovanie podľa ustanovenia § 17 správneho poriadku.... Plnomocenstvo je, v zmysle § 31 ods. 1 Občianskeho zákonníka jednostranným právnym úkonom zastúpeného (ktorý udeľuje plnú moc), ktorým zastúpený dáva tretím osobám najavo, že zástupca (osoba oprávnená konať na základe plnej moci) je oprávnený zastupovať zastúpeného v takom rozsahu, v akom je plnomocenstvo udelené. Zastúpený podpísaním plnej moci teda deklaruje navonok úradu a ostatným účastníkom konania svoju vôľu byť zastúpený v konaní pred úradom na základe a v rozsahu plnomocenstva konkrétnym subjektom (fyzickou alebo právnickou osobou)... Plnomocenstvo úrad považuje za doklad o existencii Dohody o zastupovaní (dohoda o plnomocenstve podľa § 23 Občianskeho zákonníka), ktorej predchádzajúce uzatvorenie sa predpokladá medzi zastúpeným a zástupcom, a ktorou môže byť akákoľvek zmluva, ktorá dojednáva zastúpenie (mandátna zmluva, príkazná zmluva, zmluva o poskytnutí právnych služieb)... Plnomocenstvo na vykonanie príslušného úkonu môže byť doložené úradu aj dodatočne, a to i na základe výzvy úradu. V námietkovom konaní napriek tomu, že námietky musia byť oprávnenou osobou podané kompletne v zákonnej prekluzívnej trojmesačnej lehote od zverejnenia prihlášky ochrannej známky, plnomocenstvo možno doložiť aj dodatočne, a to i na výzvu úradu v stanovenej lehote, pretože ide len o potvrdenie už existujúcej dohody medzi zástupcom a zastúpeným. Ak plnomocenstvo nebude predložené dodatočne ani v lehote určenej úradom, úrad konanie o námietkach podaných osobou bez preukázaného plnomocenstva zastaví.“

Namietateľ konštatoval, že z plnej moci predloženej úradu 21. apríla 2020 je zrejmé, kto a koho splnomocňuje, v akom rozsahu a kedy bolo plnomocenstvo podpísané splnomocneným a splnomocnencom. V tejto súvislosti poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. SJ č. 5/1997, v ktorom sa uvádza, že „Plná moc je jen listinou osvědčující uzavření dohody o plné moci; jestliže ten, kdo vystupoval v občanském soudním řízení jako zástupce účastníka, aniž se prokázal plnou mocí, tuto předloží dodatečně ve lhůtě určené soudem, je tím nedostatek průkazu zastoupení zhojen a jsou tak schváleny i ty úkony učiněné v řízení zástupcem účastníka, k nimž došlo před podpisem plné moci.“ Z uvedeného podľa namietateľa vyplýva, že je potrebné rozlišovať medzi momentom uzavretia dohody o zastupovaní a momentom (dátumom) podpisu plnomocenstva ako písomného dokladu potvrdzujúceho existenciu vzťahu medzi zastúpeným a zástupcom.

Pokiaľ ide o námietku prihlasovateľa, či plnomocenstvo podpísala oprávnená osoba, namietateľ uviedol, že prihlasovateľ svoje tvrdenia o údajnom nedostatku v osobe podpisujúcej plnomocenstvo nijako nezdôvodnil a ani nepredložil žiadny dôkaz na podporu svojich tvrdení. Namietateľ doplnil, že ak mal prihlasovateľ pochybnosti o predloženej plnomocenstve, mal možnosť požiadať o nahliadnutie do spisu a získať kópiu predmetného dokladu. Zároveň podotkol, že prihlasovateľ sa k podaným námietkam ani nevyjadril. Namietateľ doplnil, že z plnomocenstva je zrejmé, že bolo podpísané pánom Paulom E. V., ktorý zastáva pozíciu finančného riaditeľa spoločnosti namietateľa, pričom táto pozícia je spojená s väčšími právomocami ako má napr. člen predstavenstva. Namietateľ ako dôkaz predložil kópiu výpisu z registra

Companies House, ktorý potvrdzuje riaditeľskú pozíciu p. Paula E. V. v spoločnosti CPM United Kingdom Limited od 1. augusta 2019.

Na základe uvedeného namietateľ argumentáciu prihlasovateľa týkajúcu sa nedostatku dátumu predloženia plnomocenstva, dátumu podpisu plnomocenstva a osoby podpisujúcej plnomocenstvo považoval za nesprávnu a nedôvodnú.

Čo sa týka porovnania kolíznych služieb, namietateľ zastal názor, že ich zhodnosť a podobnosť bola prvostupňovým orgánom posúdená správne. Uviedol, že prvostupňový orgán pri ich porovnaní aplikoval postup a zásady, ktoré sú plne v súlade so známko-právnou praxou a ustálenou judikatúrou Súdneho dvora EÚ, pričom poukázal aj na Metodiku konania – Ochranné známky, kapitolu 6.5, podľa ktorej *„ak je v staršej ochrannej známke obsiahnutý generický termín zahŕňajúci niekoľko produktov, ktoré sú uvedené v prihláške ochrannej známky, považujú sa tieto za zhodné. To isté platí aj v opačnom prípade, keď staršia ochranná známka obsahuje jeden konkrétny produkt patriaci pod všeobecný pojem uvedený v prihláške ochrannej známky.“*

V tejto súvislosti namietateľ zároveň zdôraznil, že pri posudzovaní zhodnosti alebo podobnosti tovarov a služieb sa vychádza zo znenia zoznamov tovarov a služieb kolíznych označení, pričom predmetom porovnania je obsah a význam jednotlivých pojmov, ktoré definujú na jednej strane rozsah chránených tovarov a služieb a na strane druhej rozsah prihlásených tovarov a služieb. Použité pojmy musia spĺňať požiadavku jasnosti a presnosti, a je na vóli prihlasovateľa, či si vyberie všeobecný pojem zahrňujúci širokú kategóriu tovarov a služieb alebo špecifický pojem zahrňujúci konkrétny tovar či službu. Namietateľ konštatoval, že posúdenie zhodnosti alebo podobnosti tovarov a služieb sa nevykonáva formálnym porovnaním použitých pojmov obsiahnutých v zoznamoch tovarov a služieb, ako to naznačil prihlasovateľ, ale posudzuje sa na základe obsahového porovnania tovarov a služieb, t. j. chráneného rozsahu tovarov a služieb s prihláseným rozsahom tovarov a služieb. Pokiaľ ide o nárokované služby v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, namietateľ konštatoval, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí podrobne analyzoval a posúdil ich zhodnosť alebo podobnosť so službami starších ochranných známk. Prihlasovateľ podľa namietateľa v podanom rozklade neuviedol žiadne dôvody, pre ktoré by vykonané posúdenie zhodnosti alebo podobnosti služieb v triedach 35 a 41 malo byť nesprávne, a pre ktoré by rozsah služieb starších ochranných známk nemal zahŕňať prihlásené služby v triedach 35 a 41.

Pokiaľ ide o porovnanie kolíznych označení, namietateľ zastal názor, že prvostupňový orgán správne porovnal prihlásené označenie a staršie ochranné známky z vizuálneho, fonetického, ako aj sémantického hľadiska, pričom jasne určil prvky, ktoré vedú k záveru o vizuálnej podobnosti a fonetickej zhode, resp. vysokému stupňu ich podobnosti. Namietateľ rovnako považoval za správne aj čiastkové závery prvostupňového orgánu týkajúce sa vizuálneho porovnania posudzovaných označení. Vplyv grafickej úpravy prihláseného označenia nie je podľa namietateľa natoľko významný, aby prevážil nad zhodou dominantného a dištinktívneho prvku „CPM“, ktorý je obsiahnutý vo všetkých starších ochranných známkach a je jediným prvkom prvej staršej ochrannej známky.

Namietateľ odmietol argumenty prihlasovateľa týkajúce sa celkového vizuálneho dojmu vyvolaného porovnávanými označeniami, pričom zdôraznil, že porovnanie celkového vizuálneho dojmu označení nie je možné správne realizovať, ak sa z porovnania vynechá dištinktívny a dominantný slovný prvok (slovo „CPM“). Poznámeneal, že argumentácia prihlasovateľa uvedená v podanom rozklade je v zrejmom rozpore so zavedenými základnými zásadami porovnávania označení, ktoré vychádzajú zo známko-právnej praxe a judikatúry, a ktoré sú uvedené aj v napadnutom rozhodnutí. Podľa týchto zásad *„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.“*

Čo sa týka celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámeny, namietateľ uviedol, že podľa zaužívanej známko-právnej rozhodovacej praxe pravdepodobnosť zámeny (zahŕňajúca aj pravdepodobnosť asociácie) predstavuje pravdepodobnosť, že verejnosť (relevantná skupina verejnosti) sa môže domnievať, že kolízne tovary a služby pochádzajú od rovnakého podniku alebo z podnikov, ktoré sú hospodársky prepojené. Na

konštatovanie existencie pravdepodobnosti zámeny je dostatočné, ak významná časť príslušnej skupiny verejnosti môže byť uvedená do omylu, pokiaľ ide o pôvod daných tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámeny je pritom nutné posudzovať celkovo s prihliadnutím ku všetkým dôležitým faktorom daného prípadu. Doplnil, že podľa rozsudku Súdneho dvora vo veci C-251/95, z 11. novembra 1997, Sabel, toto posúdenie závisí od mnohých faktorov, najmä od stupňa rozlišovacej spôsobilosti označenia, od asociácie, ktorá by sa mohla vytvoriť vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti medzi porovnávanými označeniami, od stupňa podobnosti medzi označeniami a stupňa podobnosti medzi tovarmi a službami. Namietateľ poukázal aj na faktory, ktoré je potrebné posúdiť v rámci hodnotenia existencie pravdepodobnosti zámeny v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach. Konštatoval, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí vyhodnotil všetky relevantné okolnosti daného prípadu. Poznamenal, že rozsah relevantných faktorov, ktoré treba posúdiť, je stanovený a obmedzený len na tie, ktoré sú obsiahnuté v uplatnenom námietkovom dôvode. Okolnosti, ktoré sa netýkajú uplatneného námietkového dôvodu nie je dôvodné posudzovať, pretože nemôžu ovplyvniť výsledok posúdenia.

Argument prihlasovateľa, že v prípade prihláseného označenia a starších ochranných známk neexistuje pravdepodobnosť zámeny, pretože Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej „EUIPO“) v minulosti zapísal do registra viaceré grafické označenia s textom „CPM“, namietateľ považoval za irelevantný. Uviedol, že existencia zapísaných ochranných známk obsahujúcich podobný alebo zhodný slovný prvok v známkovom registri nemusí odrážať reálnu situáciu daných tovarov a služieb na trhu a taktiež takáto koexistencia nemusí byť založená na absencii pravdepodobnosti zámeny. Samotný zápis ochranných známk obsahujúcich zhodný slovný prvok v registri ochranných známk EÚ bez akéhokoľvek odkazu na ich použitie na trhu a v situácii, keď takéto ochranné známky neboli napadnuté z dôvodu existencie pravdepodobnosti zámeny, neumožňuje podľa namietateľa prijať záver, že pravdepodobnosť zámeny medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami nemôže existovať.

Rovnako argument prihlasovateľa, že prihlásené označenie sa týka len územia SR a je určené slovenským spotrebiteľom, kým namietateľ je nadnárodnou spoločnosťou poskytujúcou služby na zahraničných trhoch a nie na slovenskom trhu, považoval namietateľ za nesprávny a neopodstatnený. Uviedol, že práva zo starších ochranných známk sa vzťahujú aj na územie SR a sú plne uplatniteľné voči označeniam prihláseným na území SR.

Vzhľadom na uvedené namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a potvrdil prvostupňové rozhodnutie.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov konania na jednej strane.

Podľa § 31 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak úrad v konaní o námietkach zistí, že zápisu označenia do registra bráni niektorý z dôvodov uplatnených podľa § 7, prihlášku zamietne. Ak sa dôvody na zamietnutie prihlášky týkajú len určitej časti tovarov alebo služieb, úrad prihlášku zamietne len pre tieto tovary alebo služby.

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

Prihláška obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 2560-2019, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 14. novembra 2019 prihlasovateľom CPM Group, a. s., so sídlom Trnavská 74/A, 821 02 Bratislava, a zverejnená vo vestníku úradu 7. januára 2020 pre služby *„pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; komerčné informačné kancelárie; analýzy nákladov; účtovníctvo; obchodné a podnikové audity (revízia účtov); poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; marketingový prieskum; správa počítačových súborov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; služby poskytované pri premiestňovaní podnikov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); služby porovnávania cien; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; administratívne spracovanie obchodných objednávok; subdodávateľské služby (obchodné služby); fakturácie; zostavovanie štatistík; marketing; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; externé administratívne riadenie podnikov; podnikové riadenie refundovaných programov (pre tretie osoby); indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely; plánovanie stretnutí (kancelárske práce); aktualizácia a údržba informácií v registroch; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti priradovania potenciálnych súkromných investorov k podnikateľom, ktorí žiadajú o financovanie; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; obchodné spravodajské služby; finančné a účtovné audity; cielený marketing; dočasné riadenie podnikov; vonkajšia reklama; podnikové komunikačné služby“* v triede 35, *„úrazové poistenie; platenie splátok; aktuárske služby (poistno-matematické); prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie (maklérstvo); úverové agentúry; realitné kancelárie; sprostredkovanie nehnuteľností; sprostredkovanie poistenia; colné deklarácie (finančné služby); poisťovníctvo; bankovníctvo; oceňovanie nehnuteľností; zriaďovanie fondov; kapitálové investície; finančné záručné služby; klíring (bezhotovostné zúčtovanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); pôžičky (finančné úvery); daňové odhady (služby); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); faktoring; správcovstvo majetku (pre tretie osoby); financovanie (služby); finančné riadenie; správa nehnuteľností; uzatváranie poistiek proti požiaru; prenájom bytov; bankové hypotéky; finančný lízing; obchodovanie na burze s cennými papiermi; životné poistenie; finančné analýzy; finančné poradenstvo; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; elektronický prevod kapitálu; finančné informácie; informácie o poistení; vydávanie cenných papierov; úschova cenností; kurzové záznamy na burze; prenájom kancelárskych priestorov; finančné sponzorstvo; záložné pôžičky; konzervatívne fondy (služby); sprostredkovanie na burze cenných papierov; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; poskytovanie finančných*



*informácií prostredníctvom webových stránok; finančné riadenie refundovaných platieb (pre tretie osoby); investovanie do fondov; sprostredkovanie obchodu s akciami a obligáciami; finančné záruky; finančný výskum“ v triede 36 a „akadémie (vzdelávanie); zábava; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vydávanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; vydávanie kníh; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav; praktický výcvik (ukážky); organizovanie a vedenie seminárov; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); prekladateľské služby; koučovanie (školenie); odborné preškoľovanie; školské služby (vzdelávanie); odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how; individuálne vyučovanie; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; vyučovanie pomocou simulátorov“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.*

Vyjadrenie prihláseného označenia:



Namietateľ, CPM United Kingdom Limited, Bankside 3, 90-100 Southwark Street, London Oxon SE1 0SW, Veľká Británia, je majiteľom:

- slovnjej ochranej známky EÚ č. 000203315 „CPM“ (prvá staršia ochranná známka), s právom prednosti od 9. apríla 1996, platnej na území Slovenskej republiky od 1. mája 2004, ktorá je zapísaná pre služby „*marketing services; field marketing services; telemarketing services; sales promotion services; recruitment, management and provision of personnel; stock checking, order, control and management; new product and new business development; auditing; market research; database management; advisory and information services relating to all the aforesaid services*“ (marketingové služby; terénne marketingové služby; telemarketingové služby; služby v oblasti podpory predaja; nábor, riadenie a zabezpečovanie pracovníkov; kontrola, správa a riadenie zásob a objednávok; rozvoj nových podnikov a produktov; podnikové audity; prieskum trhu; správa databáz; poradenské a informačné služby vzťahujúce sa ku všetkým skôr uvedeným službám) v triede 35, „*warehousing*“ (veľkoobchod) v triede 39 a „*training of sales personnel and retailers*“ (školenie pracovníkov predaja a obchodníkov) v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

- obrazovej ochranej známky EÚ č. 016937229 (druhá staršia ochranná známka), s právom prednosti od 29. júna 2017, ktorá je zapísaná pre služby „*marketing services; experiential marketing; marketing by way of sales demonstrations; field marketing; telemarketing; direct marketing; digital and electronic marketing services; market and marketing research, analysis and evaluation; marketing strategy development; market and consumer surveys; market research and analysis; development of new markets namely, marketing services relating to developing a market for new products; development of new market sectors for the purpose of introducing a new product to the market; new business development; qualitative market research; provision of market and marketing information; marketing and business reporting; marketing methodology services; market testing; market positioning; business and marketing services imparting or communicating brand experience; brand communications; development, design and delivery of effective customer contact strategies relating to establishing, managing and maintaining contact between a business or industry and their customers; customer relationship management; consumer research and analysis; provision of sales advice and consulting services; stock auditing; sales auditing and analysis; merchandising services; provision and secondment of marketing, sales, merchandising and auditing personnel; sales demonstrations; provision of marketing support, being the production, provision and distribution of promotional and marketing materials and the direction, supervision and management of marketing personnel; provision of sales support, being assistance in sales closure, sales administration, and the direction, supervision and management of sales personnel; provision of retail and merchandising support, being assistance in presenting and/or*

*positioning client's products and the production, provision, distribution and presentation and/or positioning of point of sale material; compilation and analysis of sales and marketing data; promotional services; promotional consulting and support services; consultancy relating to business and sales promotions; applied sales consultancy; retail consultancy services; advertising and publicity services; dissemination of advertising matter; online media services namely, online marketing, online market research and online advertising and/or promotion services, online sales assistance and consultancy and providing consultancy services in the field of planning, buying and selling of online media; business research, analysis and information services; business appraisals and business enquiries; business management assistance and consultation; business introduction and referral services; demonstration of products; distribution of product samples; brand consultancy services; research and analysis of brand positions relative to market; brand evaluation services; brand testing; brand strategy services; brand auditing; brand performance analysis; brand portfolio analysis; organisation of exhibitions for marketing, commercial or advertising purposes; promoting the sale of goods or services of others through the distribution of printed materials and advertising; business services relating to the provision of business sponsorship; promoting goods and services by arranging for sponsor affiliation; marketing and promoting sponsor affiliation; sponsorship marketing and promotion; marketing and/or introduction of sponsorship opportunities to prospective sponsors; management administration of firms in respect of sales of goods or of services; organisation, arranging and management of events for marketing purposes; organisation and management of hospitality events for marketing purposes; organisation and management of hospitality for marketing purposes; production, organisation and management of corporate events, marketing events and experiential marketing events; business research relating to brands; corporate identity services; development and design of consumer, sales and promotional methods; development and provision of consumer research and business research methods and materials; development and provision of marketing techniques/methods, marketing strategies, marketing tools and marketing materials; development of online marketing media; online media consultancy, namely consultancy, development, organisation and management services relating to the fields of online marketing/advertising/sales media, websites, home pages, networking media and social media and the acquisition of domain names/URLs; digital management for marketing purposes and marketing-related services and purposes; compilation and systemisation of media, marketing and business information into databases; management of marketing, sales and retail databases; production and management of corporate, marketing, advertising and experiential marketing events; development and design of marketing techniques/methods, marketing strategies, marketing tools and marketing materials; advertising design; design of advertising; development and design of consumer sales and promotional materials; development and design of consumer research and business research materials; design of online marketing media; development of online marketing media; design of corporate, marketing and advertising materials; consultancy, advisory and information services relating to all the aforesaid services“ (marketingové služby; zážitkový marketing; marketing prostredníctvom predvádzania predaja; terénny marketing; telemarketing; priamy marketing; digitálne a elektronické marketingové služby; prieskum trhu, marketingový prieskum, analýzy a hodnotenie; vývoj marketingovej stratégie; prieskum trhu a spotrebiteľský prieskum; prieskum a analýza trhu; rozvoj nových trhov, menovite marketingové služby týkajúce sa rozvoja trhu s novými produktmi; vývoj nových odvetví trhu na účely uvedenia nového produktu na trh; rozvoj nových podnikov; kvalitatívny prieskum trhu; poskytovanie informácií o trhu a marketingu; služby marketingovej metodiky; testovanie trhu; umiestnenie na trhu; obchodné a marketingové služby prostredníctvom komunikácie v oblasti obchodných značiek; komunikácia v oblasti obchodných značiek; vývoj, návrh a dodanie efektívnych stratégií na účely kontaktovania zákazníkov, týkajúce sa riadenia a udržiavania kontaktov medzi podnikmi alebo priemyslom a ich zákazníkmi; riadenie vzťahov so zákazníkmi; spotrebiteľský prieskum a analýzy; poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v oblasti predaja; kontrola zásob; kontrola predaja a analýzy; obchodné služby; poskytovanie a prideľovanie pracovníkov v oblasti marketingu, predaja, obchodu a auditu; predvádzanie predaja; poskytovanie marketingovej podpory prostredníctvom výroby, poskytovania a distribúcie propagačných a marketingových materiálov a riadenie, dohľad a vedenie marketingových pracovníkov; poskytovanie podpory predaja, ktorou je pomoc pri ukončení, správe a riadení predaja, dohľade a riadení pracovníkov predaja; poskytovanie podpory maloobchodu a predaja prostredníctvom prezentácie a/alebo umiestňovania klientov a pri výrobe, poskytovaní, distribúcii a prezentácii a/alebo umiestňovaní propagačných materiálov; zhromažďovanie a analýza údajov v oblasti predaja a marketingu; propagačné služby; konzultácie a podpora v oblasti propagácie; obchodné konzultácie v oblasti podnikania a podpory predaja; aplikované obchodné poradenstvo; poradenské služby v oblasti maloobchodu; reklama a propagačné služby; rozširovanie*

reklamných materiálov; online mediálne služby, menovite online marketing, online prieskum trhu a online reklamné a /alebo propagačné služby, pomoc a poradenstvo pri online predaji a poskytovanie poradenských služieb v oblasti plánovania, nákupu a predaja online médií; obchodný prieskum, analýzy a informačné služby; obchodné odhady a dopyty; pomoc a konzultácie v oblasti obchodného manažmentu; obchodné a sprostredkovateľské služby; predvádzanie tovaru; distribúcia vzoriek tovaru; poradenstvo v oblasti obchodných značiek; prieskum a analýza pozícií značiek na trhu; hodnotenie značiek; testovanie značiek; služby týkajúce sa stratégie obchodných značiek; audit značiek; analýza pozície obchodnej značky; analýza portfólia značiek; organizovanie výstav na marketingové, komerčné alebo reklamné účely; podpora predaja tovaru alebo služieb tretích osôb prostredníctvom distribúcie tlačených materiálov a reklamy; obchodné služby súvisiace s poskytovaním obchodného sponzorovania; propagovanie tovarov a služieb prostredníctvom zabezpečenia sponzorovania; marketing a propagovanie sponzorovania; sponzorský marketing a propagácia; marketing a/alebo prezentácia sponzorských príležitostí pre potencionálnych sponzorov; riadenie spoločností v súvislosti s predajom tovaru alebo poskytovaním služieb; organizovanie, zabezpečovanie a manažment podujatí na marketingové účely; organizovanie a riadenie pohostinských služieb na marketingové účely; zabezpečovanie, organizovanie a riadenie firemných, marketingových a zážitkových marketingových podujatí; obchodný prieskum v oblasti značiek; služby v oblasti podnikovej identity; vývoj a návrhy spotrebiteľských, predajných a propagačných metód; vývoj a poskytovanie metód a materiálov na účely spotrebiteľského a podnikového prieskumu; vývoj a poskytovanie marketingových praktík/metód, marketingových stratégií, marketingových nástrojov a marketingových materiálov; vývoj online marketingových médií; online mediálne poradenstvo menovite konzultačné, vývojové, organizačné a riadiace služby v oblasti online marketingových/reklamných/predajných médií, webových stránok, domovských stránok, zoznamovacích a sociálnych médií a akvizície názvov doménových mien/adries URLs.; digitálny manažment na marketingové účely a pre marketingové služby; zhromažďovanie a systematizácia médií, marketingových a obchodných informácií do databáz; správa marketingových, predajných a maloobchodných databáz; výroba a správa podnikových, marketingových, reklamných a zážitkových marketingových podujatí; vývoj a navrhovanie marketingových metód, marketingových stratégií, marketingových nástrojov a marketingových materiálov; vypracovanie reklamných návrhov; navrhovanie reklamy; vývoj a navrhovanie spotrebiteľských, predajných a propagačných materiálov; vývoj a navrhovanie materiálov na účely spotrebiteľského a podnikového prieskumu; navrhovanie online marketingových médií; vývoj online marketingových médií; navrhovanie podnikových, marketingových a reklamných materiálov; poradenské, konzultačné a informačné služby vzťahujúce sa na všetky vyššie uvedené služby) v triede 35, „*transportation services in relation to events; storage services; consultancy, advisory and information services relating to all the aforesaid services*“ (prepravné služby v súvislosti s podujatiami; skladovacie služby; konzultačné, poradenské a informačné služby týkajúce sa všetkých vyššie uvedených služieb) v triede 39, „*training and instruction services; retail and sales training and instruction; training and instruction services in relation to all aspects of marketing; events management and events management services; organisation, arranging and management of corporate hospitality, and events incorporating the provision of corporate hospitality; production and management of exhibitions, shows, films and video and TV programmes; organisation and management of hospitality for entertainment purposes; production, organisation and management of events for entertainment, training, instructional and educational purposes; organisation, arranging and management of exhibitions, competitions, conferences and congresses; consultancy, advisory and information services relating to all the aforesaid services*“ (školiace a inštruktážne služby; maloobchodné a predajné školenia a školenia; školiace a inštruktážne služby v oblasti všetkých aspektov marketingu; manažment podujatí a služby manažmentu podujatí; organizácia, organizovanie a riadenie podnikového pohostinstva a podujatí zahŕňajúcich poskytovanie podnikového pohostinstva; produkcia a manažment výstav, predstavení, filmov a video a TV programov; organizovanie a riadenie pohostinstva na zábavné účely; produkcia, organizovanie a riadenie podujatí na zábavné, školiace, inštruktážne a vzdelávacie účely; organizovanie, organizovanie a riadenie výstav, súťaží, konferencií a kongresov; konzultačné, poradenské a informačné služby týkajúce sa všetkých vyššie uvedených služieb) v triede 41 a „*brand design services; brand research services; corporate identity design services; online media consultancy namely, consultancy services relating to website and webpage design/development; graphic design services; package design; design of web pages and other electronic marketing media; interior design services; exhibition and display design services; design using digital techniques, technologies and methods; digital production, encryption, de-encryption and storage of data, images, code, software and other digital content for marketing purposes and marketing-related services and purposes; video design services; signage design; digital storage*“

services; electronic storage of digital data for marketing purposes and marketing related services and purposes; consultancy, advisory and information services relating to all the aforesaid services“ (služby v oblasti dizajnu značky; služby prieskumu značiek; služby v oblasti dizajnu firemnej identity; online mediálne poradenstvo, menovite konzultačné služby v oblasti dizajnu/vývoja webových stránok a webových stránok; služby grafického dizajnu; dizajn balíkov; dizajn webových stránok a iných elektronických marketingových médií; služby interiérového dizajnu; služby v oblasti dizajnu výstav a výstav; dizajn využívajúci digitálne techniky, technológie a metódy; digitálna produkcia, šifrovanie, dešifrovanie a ukladanie údajov, obrázkov, kódu, softvéru a iného digitálneho obsahu na marketingové účely a služby a účely súvisiace s marketingom; služby v oblasti dizajnu videa; dizajn značenia; služby digitálneho ukladania; elektronické ukladanie digitálnych údajov na marketingové účely a služby a účely súvisiace s marketingom; konzultačné, poradenské a informačné služby týkajúce sa všetkých vyššie uvedených služieb) v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; vyjadrenie druhej staršej ochrannej známky:



- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 016937286 (tretia staršia ochranná známka), s právom prednosti od 29. júna 2017, ktorá je zapísaná pre rovnaké služby ako druhá staršia ochranná známka; vyjadrenie tretej staršej ochrannej známky:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o existencii pravdepodobnosti zámeny medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami. Konkrétne spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie podobnosti prihláseného označenia a starších ochranných známk z vizuálneho a fonetického hľadiska, ako aj posúdenie podobnosti, resp. zhodnosti nárokovovaných služieb, ktorých sa podané námietky týkali, so službami starších ochranných známk. Zároveň vyjadril pochybnosť, či námietky boli podané včas a oprávnenou osobou.

Pred samotným posúdením merita veci orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné vyjadriť sa k pochybnostiam prihlasovateľa týkajúcich sa toho, či námietky boli podané včas a oprávnenou osobou. Čo sa týka argumentu prihlasovateľa, že plná moc udelená namietateľom zástupcovi bola úradu doručená po uplynutí lehoty na podanie námietok, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že koncentračná zásada v konaní o námietkach sa týka výlučne rozsahu námietkových dôvodov a dôkazov, ktoré je namietateľ povinný predložiť na podporu svojich tvrdení o existencii uplatneného námietkového dôvodu. V súvislosti so splnením požiadavky vyplývajúcej z § 17 ods. 3 správneho poriadku orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že nedostatok plnomocenstva je nedostatkom odstrániteľným, teda zástupca môže plnomocenstvo na vykonanie príslušného úkonu doložiť aj dodatočne (či už sám alebo na výzvu v lehote určenej správnym orgánom), pretože v prípade plnomocenstva ide len o potvrdenie už existujúcej dohody medzi zástupcom a zastúpeným. Dodatočné predloženie plnomocenstva (a to aj po uplynutí lehoty na podanie námietok) nie je dôvodom pre zastavenie konania o námietkach z dôvodu, že tieto neboli podané v zákonom stanovenej lehote.

Čo sa týka námietky prihlasovateľa, či plnomocenstvo za spoločnosť CPM United Kingdom Limited, Londýn, Veľká Británia, podpísala oprávnená osoba, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že z predloženého plnomocenstva je zrejmé, kto ho za túto spoločnosť podpísal, pričom o predloženej plnomocenstve nemal úrad žiadne pochybnosti. Zároveň, ako vyplýva z obsahu spisu, namietateľ v rámci vyjadrenia o rozklade predložil výpis z registra Companies House týkajúci sa spoločnosti CPM United Kingdom Limited, Londýn, Veľká Británia, ktorý potvrdzuje skutočnosť, že predložené plnomocenstvo bolo podpísané oprávnenou osobou. S ohľadom na uvedené je potrebné námietky prihlasovateľa týkajúce sa predloženej plnej moci považovať za neopodstatnené.

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

Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny je taktiež potrebné brať zreteľ na skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ nemá vždy možnosť priameho porovnania označení alebo ochranných známk a v zásade nemá čas podrobne sa venovať ich jednotlivým prvkom, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchová v pamäti. Takisto je potrebné zohľadniť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa mení v závislosti od kategórie dotknutých tovarov alebo služieb.

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

Z prvostupňového rozhodnutia vyplýva, že pri porovnaní služieb prihláseného označenia, ktorých sa podané námietky týkali, so službami starších ochranných známk prvostupňový orgán zohľadnil okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi nimi, predovšetkým ich povahu, určenie, účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter daných služieb, pričom dospel k nasledujúcim záverom.

Nárokované služby prihláseného označenia „*prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; marketingový prieskum; obchodný alebo podnikateľský výskum; reklama; reklamné agentúry; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prenájom reklamných plôch; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vonkajšia reklama; marketing; cielený marketing; analýzy nákladov; obchodné odhady; hospodárske (ekonomické) predpovede*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označil za zhodné so službami druhej a tretej staršej ochrannej známky „*prieskum trhu, marketingový prieskum, analýzy a hodnotenie; prieskum trhu a spotrebiteľský prieskum; prieskum a analýza trhu; propagačné služby; konzultácie a podpora v oblasti propagácie; reklama a propagačné služby; rozširovanie reklamných materiálov; vypracovanie reklamných návrhov; navrhovanie reklamy; marketingové služby; priamy marketing; analýzy a hodnotenie; analýzy a informačné služby; zhromažďovanie a analýza údajov v oblasti predaja a marketingu; obchodné odhady a dopyty*“ zapísanými v rovnakej triede.

Čo sa týka nárokovaných služieb prihláseného označenia „*podpora predaja (pre tretie osoby)*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto označil prvostupňový orgán za zhodné jednak so službami prvej staršej ochrannej známky „*služby v oblasti podpory predaja*“, ako aj so službami druhej a tretej staršej ochrannej známky „*podpora predaja tovaru alebo služieb tretích osôb prostredníctvom distribúcie tlačенých materiálov a reklamy*“ zapísanými v rovnakej triede.

Pokiaľ ide o nárokované služby prihláseného označenia „*pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; externé administratívne riadenie podnikov; podnikové riadenie refundovaných programov (pre tretie osoby); vzťahy s verejnosťou (public relations); dočasné riadenie podnikov*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto prvostupňový orgán označil za podobné so službami druhej a tretej staršej ochrannej známky „*riadenie vzťahov so zákazníkmi; riadenie spoločností v súvislosti s predajom tovaru alebo poskytovaním služieb*“ zapísanými v rovnakej triede.

Uvedené vyplynulo z toho, že predmetné služby majú rovnaký charakter, a to riadenie činností súvisiacich s obchodnými a podnikateľskými aktivitami so zákazníkmi, teda plnia rovnaký účel, môžu mať rovnakých poskytovateľov a sú určené rovnakej skupine spotrebiteľov.

Nárokované služby prihláseného označenia „*poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; komerčné informačné kancelárie; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb prvostupňový orgán považoval za podobné so službami druhej a tretej staršej ochrannej známky „*poskytovanie informácií o trhu a marketingu; poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce sa všetkých vyššie uvedených služieb*“ zapísanými v rovnakej triede. Uvedené služby sa podľa prvostupňového orgánu týkajú poskytovania obchodných a podnikateľských informácií, teda slúžia na rovnaký účel, môžu mať rovnakých poskytovateľov a sú určené rovnakej skupine spotrebiteľov.

Čo sa týka nárokovaných služieb prihláseného označenia „*poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); podnikové komunikačné služby*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto sú podľa prvostupňového orgánu podobné vo vyššej miere so službami druhej a tretej staršej ochrannej známky „*poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v oblasti predaja; obchodné konzultácie v oblasti podnikania a podpory predaja; aplikované obchodné poradenstvo; poradenské služby v oblasti maloobchodu*“ zapísanými v rovnakej triede, keďže ide o služby, ktoré sa týkajú predovšetkým poradenstva v oblasti obchodnej činnosti a s tým súvisiacimi aktivitami. Podľa prvostupňového orgánu ide o služby rovnakého charakteru, s rovnakým účelom, ktoré môžu mať rovnaký okruh spotrebiteľov či poskytovateľov.

Nárokované služby prihláseného označenia „*obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti priradovania potenciálnych súkromných investorov k podnikateľom, ktorí žiadajú o financovanie; obchodné sprostredkovateľské služby; plánovanie stretnutí (kancelárske práce); vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; dohadovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; služby poskytované pri premiestňovaní podnikov; subdodávateľské služby (obchodné služby)*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označil prvostupňový orgán za podobné so službami druhej a tretej staršej ochrannej známky „*obchodné a sprostredkovateľské služby*“ zapísanými v rovnakej triede, pretože ide o sprostredkovateľské služby obdobného charakteru, ktoré slúžia na rovnaký účel, sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov a môžu mať rovnakých poskytovateľov.

Pokiaľ ide o nárokované služby prihláseného označenia „*obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; obchodné spravodajské služby*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto považoval prvostupňový orgán za služby, ktoré patria do kategórie služieb druhej a tretej staršej ochrannej známky „*obchodné služby*“ zapísaných v rovnakej triede, teda predmetné služby označil za podobné. V tejto súvislosti poznamenal, že tieto služby sa týkajú služieb obchodného charakteru, sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov a môžu mať zhodných poskytovateľov.

Nárokované služby prihláseného označenia „*účtovníctvo; obchodné a podnikové audity (revízia účtov); administratívne spracovanie obchodných objednávok; fakturácie; zostavovanie štatistík; aktualizácia a údržba informácií v registroch; finančné a účtovné audity; služby porovnávania cien*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb posúdil prvostupňový orgán ako podobné so službami prvej staršej ochrannej známky „*kontrola, správa a riadenie zásob a objednávok; podnikové audity*“, ako aj so službami druhej a tretej staršej ochrannej známky „*kontrola zásob; kontrola predaja a analýzy*“ zapísanými v rovnakej triede. Uvedené vyplynulo z toho, že predmetné služby sa týkajú účtovných, auditorských a administratívnych služieb súvisiacich s obchodnou činnosťou spoločností (objednávkami, predajom, riadením zásob a pod.), teda majú podobný charakter a slúžia na rovnaký účel, sú adresované zhodnej skupine spotrebiteľskej verejnosti a môžu mať rovnakých poskytovateľov.

Pokiaľ ide o nárokové služby prihláseného označenia „*správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); optimalizácia obchodovania na webových stránkach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovaru a služieb; indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto posúdil prvostupňový orgán ako podobné so službami prvej staršej ochrannej známky „*správa databáz*“, ako aj so službami druhej a tretej staršej ochrannej známky „*vývoj online marketingových médií; online mediálne poradenstvo menovite konzultačné, vývojové, organizačné a riadiace služby v oblasti online marketingových/reklamných/predajných médií, webových stránok, domovských stránok, zoznamovacích a sociálnych médií a akvizície názvov doménových mien/adries URLs.; digitálny manažment na marketingové účely a pre marketingové služby; zhromažďovanie a systematizácia médií, marketingových a obchodných informácií do databáz; správa marketingových, predajných a maloobchodných databáz*“ zapísanými v rovnakej triede. Uvedené odôvodnil tým, že predmetné služby sa týkajú údržby, spracovania a poskytovania rôznych dát prostredníctvom IT technológií, teda ide o služby rovnakého charakteru, ktoré slúžia na rovnaký účel, sú určené rovnakým spotrebiteľom a môžu mať zhodných poskytovateľov.

Nárokové služby prihláseného označenia „*organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; vyučovanie; vzdelávanie; školenia*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb posúdil prvostupňový orgán ako zhodné so službami druhej a tretej staršej ochrannej známky „*organizovanie a riadenie zábavných akcií; organizovanie a riadenie zábavných, školiacich a inštruktážnych podujatí na vzdelávacie účely; organizovanie a vedenie výstav, súťaží, konferencií a kongresov; školenie a vyučovanie*“ zapísanými v rovnakej triede.

Čo sa týka nárokových služieb prihláseného označenia „*vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie kníh; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania)*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto možno podľa prvostupňového orgánu považovať za doplnkové služby k službám druhej a tretej staršej ochrannej známky „*výroba, organizovanie a riadenie zábavných, školiacich a inštruktážnych podujatí na vzdelávacie účely*“, pre ktoré sú tieto staršie ochranné známky zapísané v rovnakej triede. Uvedené vyplynulo z toho, že súčasťou vzdelávacích podujatí je aj poskytovanie študijných materiálov v podobe rôznych publikácií (papierových alebo online), teda predmetné služby sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov, slúžia rovnakému účelu a môžu mať zhodných poskytovateľov, a preto ich možno považovať za služby podobné v nižšej miere.

Nárokové služby prihláseného označenia „*akadémie (vzdelávanie); korešpondenčné vzdelávacie kurzy; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); praktický výcvik (ukážky); koučovanie (školenie); odborné preškolenie; školské služby (vzdelávanie); odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how; individuálne vyučovanie; vyučovanie pomocou simulátorov*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zahrnul prvostupňový orgán do všeobecnej kategórie služieb druhej a tretej staršej ochrannej známky „*školenie a vyučovanie*“ zapísaných v rovnakej triede. Uviedol, že predmetné služby sa týkajú predovšetkým vzdelávania, teda sú rovnakého charakteru, plnia rovnaký účel, sú adresované zhodnej skupine spotrebiteľskej verejnosti, môžu mať rovnakých poskytovateľov, a preto ide o služby podobné.

Čo sa týka nárokových služieb prihláseného označenia „*informácie o výchove a vzdelávaní; zábava*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto prvostupňový orgán označil za podobné so službami druhej a tretej staršej ochrannej známky „*konzultačné, poradenské a informačné služby týkajúce sa všetkých služieb zapísaných v triede 41; organizovanie a riadenie zábavných akcií*“, pretože ide o služby týkajúce sa vzdelávania, školenia a zábavy. Uviedol, že kolízne služby majú rovnaký účel a charakter, sú určené rovnakej spotrebiteľskej verejnosti a môžu mať rovnakých poskytovateľov.

Nárokové služby prihláseného označenia „*prekladateľské služby*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označil prvostupňový orgán za doplnkové služby k službám druhej a tretej staršej ochrannej známky „*organizovanie a vedenie výstav, súťaží, konferencií a kongresov*“ zapísaným v rovnakej triede, keďže súčasťou týchto podujatí sú aj prekladateľské služby. Predmetné služby síce majú odlišný charakter, avšak



môžu byť adresované rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti a môžu mať zhodných poskytovateľov, teda ide o služby podobné, aj keď v nižšej miere.

Čo sa týka porovnania služieb prihláseného označenia, ktorých sa týkali podané námietky, so službami starších ochranných známk, orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje so závermi, ku ktorým na základe ich porovnania dospel prvostupňový orgán. Časť služieb prihláseného označenia v triede 35 a 41, ktoré možno súhrnne označiť ako služby v oblasti obchodného prieskumu a výskumu, reklamy, podpory predaja (pre tretie osoby), marketingu, analýzy nákladov, obchodných predpovedí a odhadov, organizovania a vedenia konferencií, výstav, seminárov a kongresov, vyučovania, vzdelávania a školenia, predstavuje služby zhodné so službami starších ochranných známk, keďže sa buď nachádzajú v zozname služieb, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky alebo sú zahrnuté do širších kategórií služieb, pre ktoré sú staršie ochranné známky zapísané.

Nárokované služby prihláseného označenia „*pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; externé administratívne riadenie podnikov; podnikové riadenie refundovaných programov (pre tretie osoby); vzťahy s verejnosťou (public relations); dočasné riadenie podnikov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; komerčné informačné kancelárie; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); podnikové komunikačné služby; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti priradovania potenciálnych súkromných investorov k podnikateľom, ktorí žiadajú o financovanie; obchodné sprostredkovateľské služby; plánovanie stretnutí (kancelárske práce); vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; dohadovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; služby poskytované pri premiestňovaní podnikov; subdodávateľské služby (obchodné služby); obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; obchodné spravodajské služby; účtovníctvo; obchodné a podnikové audity (revízia účtov); administratívne spracovanie obchodných objednávok; fakturácie; zostavovanie štatistík; aktualizácia a údržba informácií v registroch; finančné a účtovné audity; služby porovnávania cien; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); optimalizácia obchodovania na webových stránkach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovaru a služieb; indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade podobné so službami starších ochranných známk „*riadenie vzťahov so zákazníkmi; riadenie spoločností v súvislosti s predajom tovaru alebo poskytovaním služieb; poskytovanie informácií o trhu a marketingu; poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce sa všetkých vyššie uvedených služieb; poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v oblasti predaja; obchodné konzultácie v oblasti podnikania a podpory predaja; aplikované obchodné poradenstvo; poradenské služby v oblasti maloobchodu; obchodné a sprostredkovateľské služby; kontrola, správa a riadenie zásob a objednávok; podnikové audity; kontrola zásob; kontrola predaja a analýzy; správa databáz; vývoj online marketingových médií; online mediálne poradenstvo menovite konzultačné, vývojové, organizačné a riadiace služby v oblasti online marketingových/reklamných/predajných médií, webových stránok, domovských stránok, zoznamovacích a sociálnych médií a akvizície názvov doménových mien/adries URLs.; digitálny manažment na marketingové účely a pre marketingové služby; zhromažďovanie a systematizácia médií, marketingových a obchodných informácií do databáz; správa marketingových, predajných a maloobchodných databáz“ zapísanými v rovnakej triede. Uvedené vyplýva z toho, že predmetné služby sa zhodne týkajú obchodnej a podnikateľskej činnosti, poradenstva a poskytovania informácií v tejto oblasti, účtovných, auditorských či administratívnych služieb, ako aj správy údajov v databázach, teda uvedené služby vyhľadávajú rovnakí spotrebiteľia, ktorí ich využívajú na rovnaký účel. Predmetné služby budú poskytované rovnakými podnikateľskými subjektami.**



Ostatné nárokované služby prihláseného označenia „*vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie kníh; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); akadémie (vzdelávanie); korešpondenčné vzdelávacie kurzy; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); praktický výcvik (ukážky); koučovanie (školenie); odborné preškoľovanie; školské služby (vzdelávanie); odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how; individuálne vyučovanie; vyučovanie pomocou simulátorov; informácie o výchove a vzdelávaní; zábava; prekladateľské služby*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb možno podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade považovať za podobné so službami starších ochranných známkov „*výroba, organizovanie a riadenie zábavných, školiacich a inštruktážnych podujatí na vzdelávacie účely; školenie a vyučovanie; konzultačné, poradenské a informačné služby týkajúce sa všetkých služieb zapísaných v triede 41; organizovanie a riadenie zábavných akcií; organizovanie a vedenie výstav, súťaží, konferencií a kongresov*“ zapísaných v rovnakej triede, keďže ide o služby najmä v oblasti organizovania podujatí, kurzov či školení na vzdelávacie účely, na ktorých môžu byť poskytované jednak rôzne materiály v podobe kníh, časopisov, publikácií (či už elektronicky alebo listinne), ako aj poskytované konzultačné, poradenské či prekladateľské služby. Predmetné služby teda môžu mať podobný účel, môžu byť určené rovnakej spotrebiteľskej verejnosti a tiež môžu mať zhodných poskytovateľov, resp. niektoré z predmetných služieb môžu predstavovať doplnkové, resp. navzájom súvisiace služby.

Pokiaľ ide o argument prihlasovateľa, že jeho činnosť sa primárne týka poskytovania služieb v oblasti investovania, osobných financií a realitných služieb, teda službám v triede 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorých sa podané námietky týkali, sa venuje len v rozsahu zamerania na finančné, poisťovnícke a realitné služby, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Pri porovnaní tovarov a služieb v rámci námietkového konania je pre úrad rozhodné znenie zoznamov tovarov a služieb, pričom tovary a služby je vždy potrebné porovnávať tak, ako boli prihlásené, resp. zapísané v registri, a nie na základe toho, v akom rozsahu alebo s akým zameraním sa im prihlasovateľ, resp. namietateľ venuje, resp. ich poskytuje.

K tvrdeniu prihlasovateľa, že zoznam služieb, na ktoré sa vzťahuje ochrana starších ochranných známkov a ktoré sú uvedené v triede 35 a najmä v triede 41 prihláseného označenia, nie je totožný, je potrebné uviesť, že pre úspešné uplatnenie námietok v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, nie je nevyhnutnou podmienkou zhodnosť, resp. totožnosť služieb (prípadne tovarov) prihláseného označenia so službami (prípadne tovarmi) zapísanej ochrannej známky, ale, ako je zrejmé zo samotného znenia tohto zákonného ustanovenia, namietateľ môže byť v konaní úspešný aj v prípade, ak sú tieto služby (prípadne tovary) podobné.

V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že prihlasovateľ v podanom rozklade neuviedol žiadne ďalšie argumenty, ktorými by posúdenie zhodnosti alebo podobnosti kolíznych služieb vykonané prvostupňovým orgánom spochybnil.

V súvislosti s posúdením ďalšej podmienky námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, t. j. podmienky zhodnosti a podobnosti kolíznych označení, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že porovnaním prihláseného označenia a starších ochranných známkov prvostupňový orgán dospel k záveru o ich podobnosti, resp. podobnosti vo vyššej miere z vizuálneho hľadiska, podobnosti až zhodnosti z fonetického hľadiska, a pokiaľ ide o sémantické hľadisko konštatoval, že toto nebude mať vplyv na celkové posúdenie podobnosti kolíznych označení.

Keďže prihlasovateľ v podanom rozklade nesúhlasil so závermi prvostupňového orgánu, ktoré sa týkali porovnania prihláseného označenia a starších ochranných známkov z vizuálneho a fonetického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade posúdi podobnosť prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami z jednotlivých hľadísk.

Pred samotným porovnaním prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami považuje orgán rozhodujúci o rozklade za potrebné poukázať na opis predmetných označení. Prihlásené označenie je obrazovým označením pozostávajúcim zo slovného prvku „CPM“, ktorý je napísaný veľkými tlačenými písmenami v bielej farbe a je umiestnený v strede dvoch čiastočne sa prekrývajúcich štvorcov belasej

a tmavomodrej farby, pričom tieto v mieste ich prekrytia vytvárajú ďalší štvorec modrej farby. Prvá staršia ochranná známka je tvorená výlučne slovným prvkom „CPM“. Druhá a tretia staršia ochranná známka sú tvorené slovným prvkom „CPM“ napísaným veľkými tlačnými písmenami v čiernej, resp. bielej farbe. Pod týmto slovným prvkom sú vedľa seba umiestnené tri malé obdĺžniky v modrej, zelenej a červenej farbe, ktoré obsahujú slová „insight“; „influence“ a „sales“ napísané veľkými tlačnými písmenami v bielej farbe.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že porovnávané označenia zhodne obsahujú slovný prvok „CPM“. Čo sa týka odlišností posudzovaných označení, tieto spočívajú v jednoduchom obrazovom prvku prihláseného označenia, ktorý predstavuje dva čiastočne sa prekrývajúce štvorce ako bolo opísané skôr. S ohľadom na skutočnosť, že celá prvá staršia ochranná známka je obsiahnutá v prihlásenom označení, ako aj s ohľadom na to, že slovný prvok „CPM“ je v prihlásenom označení prvkom, ktorý jednoznačne ovplyvní vizuálny dojem prihláseného označenia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že porovnávané označenia sú z vizuálneho hľadiska podobné vo vyššej miere.

V prípade porovnania prihláseného označenia s druhou a treťou staršou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že tieto sú rovnako tvorené zhodným slovným prvkom „CPM“. Druhá a tretia staršia ochranná známka v porovnaní s prihláseným označením navyše pozostáva z troch slovných prvkov „insight“, „influence“ a „sales“ umiestnených v obdĺžnikoch rôznych farieb (modrá, zelená, červená) pod slovným prvkom „CPM“. Prihlásené označenie je okrem slovného prvku „CPM“ tvorené dvoma čiastočne sa prekrývajúcimi štvorcami, ktoré vytvárajú tretí štvorec, pričom tieto sú vyhotovené v rôznych odtieňoch modrej farby. Napriek uvedeným odlišnostiam kolíznych označení (prítomnosť ďalších slovných a obrazových prvkov, ich umiestnenie a farebnosť), s ohľadom na prítomnosť zhodného slovného prvku „CPM“ v predmetných označeniach, ktorý je v kolíznych označeniach prvkom, ktorý bude mať zásadný vplyv na celkový vizuálny dojem, ktorým označenia na spotrebiteľa pôsobia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie a druhá a tretia staršia ochranná známka sú z vizuálneho hľadiska podobné.

Čo sa týka porovnania prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou z fonetického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že prihlásené označenie, ako aj prvá staršia ochranná známka budú reprodukované ako „cé-pé-em“, resp. anglickou výslovnosťou ako „sí-pí-em“. Vzhľadom na skutočnosť, že pri reprodukcii porovnávaných označení zaznie totožný slovný prvok, orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s konštatovaním prvostupňového orgánu o ich fonetickej zhodnosti.

Pokiaľ ide o fonetické porovnanie prihláseného označenia a druhej a tretej staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s podobami reprodukcie hodnotených označení uvedenými v prvostupňovom rozhodnutí prvostupňovým orgánom, teda že prihlásené označenie bude reprodukované ako „cé-pé-em“, resp. „sí-pí-em“ a prvá a druhá staršia ochranná známka ako „cé-pé-em-insait-influəns-seɪlz“, resp. „sí-pí-em-insait-influəns-seɪlz“. Aj keď zvukový vnem druhej a tretej staršej ochrannej známky pri vyslovení ich všetkých slovných prvkov je v porovnaní s prihláseným označením dlhší, na základe zhodného slovného prvku porovnávaných označení, ktorý v prípade druhej a tretej staršej ochrannej známky zaznie na ich začiatku, je potrebné ich fonetickú podobnosť pripustiť. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné, v zhode s názorom prvostupňového orgánu, zdôrazniť, že spotrebitelia majú tendenciu dlhšie označenia skracovať, a to najmä v prípade, ak niektoré slovné prvky označenia sú v porovnaní s iným prvkom menšie, resp. menej výrazné, ako je tomu aj v prípade druhej a tretej staršej ochrannej známky. Z uvedeného je zrejmé, že v predmetnom prípade možno dôvodne predpokladať, že spotrebiteľ druhú a tretiu staršiu ochrannú známku bude reprodukovávať len na základe ich slovného prvku „CPM“, pričom v takomto prípade je potrebné konštatovať fonetickú zhodu kolíznych označení.

Čo sa týka argumentu prihlasovateľa, že na rozdiel od namietateľa, ktorý je nadnárodnou spoločnosťou poskytujúcou služby vo viacerých štátoch EÚ primárne v angličtine, on je slovenskou spoločnosťou poskytujúcou služby len na území SR v slovenskom jazyku, a preto prihlásené označenie bude spotrebiteľmi vyslovované ako „cé-pé-em“, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Pri porovnaní označení z fonetického hľadiska nie je rozhodujúce, či v prípade prihlasovateľa a namietateľa ide o slovenskú alebo zahraničnú spoločnosť, ako ani skutočnosť, na akom území sú takto označené služby poskytované, ale

vychádza sa z porovnania označení ako takých. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že spotrebiteľ bude kolízne označenia vždy reprodukovat' zhodne buď slovenskou alebo anglickou výslovnosťou.

V súvislosti s porovnaním prihláseného označenia a starších ochranných známk zo sémantického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že pri sémantickom vnímaní označení spotrebiteľom je dôležité, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú pre neho konkrétny význam. Pokiaľ ide o zhodný slovný prvok porovnávaných označení „CPM“, tento predstavuje fantazijný slovný prvok bez konkrétneho významu. Čo sa týka troch slovných prvkov „insight“, „influence“ a „sales“ obsiahnutých v druhej a tretej staršej ochrannej známke, tieto bude anglicky hovoriaca časť slovenskej verejnosti po preklade do slovenského jazyka vnímať vo význame „náhľad“, „vplyv“ a „predaj“. Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že sémantické hľadisko buď nebude mať vplyv na posúdenie podobnosti prihláseného označenia a starších ochranných známk (ak spotrebiteľ nepriradí význam žiadnemu slovnému prvku kolíznych označení) alebo v prípade, ak spotrebiteľ bude poznať význam anglických slovných prvkov druhej a tretej staršej ochrannej známky, porovnávané označenia je potrebné považovať za sémanticky nepodobné.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej konštatuje, že na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych služieb, pričom, ako správne uviedol prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí, priemerný spotrebiteľ sa má považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, pričom miera jeho pozornosti sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných služieb. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v predmetnom prípade príslušnú skupinu verejnosti tvorí vo vzťahu k službám v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, t. j. službám v oblasti obchodnej činnosti a poradenstva, reklamy, marketingu, vzdelávania, prekladateľských služieb a zábavy, jednak laická, ako aj odborná verejnosť, ktorej miera pozornosti bude v závislosti od druhu porovnávaných služieb variovať od priemerného po vyšší stupeň pozornosti.

Pokiaľ ide o celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a starších ochranných známk, orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že pravdepodobnosť ich zámeny vo vzťahu k námietkami dotknutým službám je na strane spotrebiteľa, a to aj pri vyššej pozornosti, reálna. Porovnávané označenia boli vyhodnotené ako vizuálne podobné, resp. v prípade prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky bola konštatovaná vizuálna podobnosť vo vyššej miere, a zároveň boli predmetné označenia vyhodnotené ako foneticky zhodné, resp. podobné. Pokiaľ ide o sémantické hľadisko, toto bolo vyhodnotené tak, že buď nebude mať vplyv na posúdenie podobnosti prihláseného označenia a starších ochranných známk (ak spotrebiteľ nepriradí význam žiadnemu slovnému prvku druhej a tretej staršej ochrannej známky), prípadne, ak spotrebiteľ bude poznať význam anglických slovných prvkov druhej a tretej staršej ochrannej známky, prihlásené označenie bolo posúdené ako sémanticky nepodobné s druhou a treťou staršou ochrannou známkou. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že zistená podobnosť, resp. zhoda kolíznych označení z vizuálneho a fonetického hľadiska je založená na slovnom prvku „CPM“, ktorý má vo vzťahu ku kolíznym službám priemernú rozlišovaciu spôsobilosť, pričom je zároveň jediným prvkom, ktorým je tvorená prvá staršia ochranná známka. Zhodný slovný prvok posudzovaných označení tak v prípade prihláseného označenia, ako aj v prípade starších ochranných známk predstavuje prvok, na základe ktorého sa spotrebiteľ bude na trhu orientovať a prostredníctvom ktorého na označenia bude môcť spätne odkázať. Čo sa týka ostatných prvkov prihláseného označenia a druhej a tretej staršej ochrannej známky, ktorými sa posudzované označenia od seba odlišujú (dva čiastočne sa prekrývajúce štvorce vs. tri malé obdĺžniky tvoriace podklad pre slovné prvky, ktoré sú v porovnaní so slovným prvkom druhej a tretej staršej ochrannej známky „CPM“ oveľa menšie), tieto podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nedokážu zabezpečiť odlišenie prihláseného označenia od starších ochranných známk, a to najmä v prípade, keď spotrebiteľ nemá možnosť porovnávať označenia vedľa seba, ale musí sa spoliehať na nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti. Záver o existencii pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a starších ochranných známk podporuje aj skutočnosť, že služby prihláseného označenia, ktorých sa podané námietky týkali, t. j. služby nárokované v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, boli posúdené ako zhodné, resp. podobné so službami starších ochranných známk.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach za pravdepodobnosť zámery sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou. V posudzovanom prípade je namieste dospieť k záveru, že pokiaľ by si aj relevantná spotrebiteľská verejnosť prihlásené označenie so staršími ochrannými známkami priamo nezamenila, spoločný prvok posudzovaných označení „CPM“ je spôsobilý vyvolať mylnú predstavu o vzájomnej spojitosti prihláseného označenia a starších ochranných známk. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že spotrebiteľ by sa mohol domnievať, že takto označené kolízne služby, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné, pochádzajú od rovnakého podniku alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

K tvrdeniu prihlasovateľa, že posudzovanie podobnosti porovnávaných označení je potrebné vykonávať nielen s ohľadom na samotný text, ktorým sú označenia tvorené, ale tiež v spojitosti s celkovým grafickým prevedením označení, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Ako vyplýva z napadnutého rozhodnutia, prvostupňový orgán posúdenie podobnosti kolíznych označení vykonal nielen s ohľadom na slovné prvky, ktorými sú kolízne označenia tvorené, ale zbral do úvahy aj ich obrazové prvky a celkový dojem, ktorým označenia pôsobia na spotrebiteľa, pričom dospel k správne záveru, že medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami existuje pravdepodobnosť zámery. Ako je zrejmé zo skôr uvedeného, porovnávané označenia takto posúdil aj orgán rozhodujúci o rozklade.

Pokiaľ ide o poukaz prihlasovateľa na ochranné známky EÚ pozostávajúce zo slovného prvku „CPM“ (ochranné známky EÚ č. 011169562, č. 013723408 a č. 017944305), ktoré sú podľa jeho názoru podobné so staršími ochrannými známkami, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. V preskúvanom prípade boli podané námietky uplatnené v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, pričom na posúdenie existencie pravdepodobnosti zámery medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami nemajú žiadny vplyv samotné zápisy iných ochranných známk v registri tvorených zhodným slovným prvkom. V tejto súvislosti možno doplniť, že podanie námietok je právom a nie povinnosťou majiteľa staršej ochrannej známky, resp. nositeľa staršieho práva uvedeného v § 7 zákona o ochranných známkach prípadne v článku 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 o ochrannej známke Európskej únie. Pokiaľ teda majiteľ starších ochranných známk nepodá námietky proti zápisu neskoršej ochrannej známky do registra, úrad (resp. v prípade ochrannej známky EÚ Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo) o nich nekoná.

Čo sa týka poukazu prihlasovateľa na rozsudok Mestského súdu Praha sp. zn. 9A 259/2014 z 22. marca 2017, orgán rozhodujúci uvádza, že úrad sa v konaniach vo veciach ochranných známk riadi zákonom o ochranných známkach, pričom nie je viazaný rozhodnutiami orgánov, resp. súdov iných štátov. Na doplnenie však možno poznamenať, že pri posúdení uplatneného námietkového dôvodu tak prvostupňový orgán, ako aj orgán rozhodujúci o rozklade zohľadnili všetky okolnosti, ktoré majú vplyv na hodnotenie pravdepodobnosti zámery, teda aj tie, na ktoré prihlasovateľ poukázal v rámci spomenutého rozsudku.

Na základe uvedených skutočností dospel orgán rozhodujúci o rozklade k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, a to že medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami existuje pravdepodobnosť zámery, vrátane pravdepodobnosti asociácie, vo vzťahu ku kolíznym službám prihláseného označenia v triede 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, čím boli splnené podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie o opravnom prostriedku:**

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Správny súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Matúš Medvec, MBA  
predseda úradu

**Doručiť:**

Falcon Legal advokátska kancelária s. r. o., Dunajská 33, 811 08 Bratislava 1, Slovenská republika  
ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Záhradnícka 16614/36, 821 08 Bratislava 2, Slovenská republika