





Banská Bystrica 05.06.2024  
POZ 2063-2018/II-48-2024

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 10. decembra 2020 prihlasovateľom Pavel Vigaš – VIMAR, M. Čulena 25, 974 11 Banská Bystrica 11, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2063-2018/N-153-2020 z 13. novembra 2020 o vyhovení námietkam proti zápisu slovného označenia „VIGAS“, č. spisu POZ 2063-2018, do registra ochranných známok, podaným namietateľom Viega Holding GmbH & Co. KG, Viega Platz 1, 57439 Attendorn, Nemecko, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky, 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 zamieťa a rozhodnutie zn. POZ 2063-2018/N-153-2020 z 13. novembra 2020 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2063-2018/N-153-2020 z 13. novembra 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 slovnej ochrannej známky „VIGAS“, č. spisu POZ 2063-2018 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), bola zamietnutá pre všetky nárokované tovary, konkrétne „*výhrevné kotly*“ v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých prihlásených tovarov, uplatnil podľa § 7 písm. a) bod 2. a § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach. Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom starších medzinárodných ochranných známok platných na území Slovenskej republiky, konkrétne medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 562922 „VIEGA“ (ďalej „prvá staršia ochranná známka“), medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 981529 „VIEGA“ (ďalej „druhá staršia ochranná známka“), medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 1140060 „“ (ďalej „tretia staršia ochranná známka“), a starších ochranných známok Európskej únie, konkrétne obrazovej ochrannej známky EÚ č. 10377241 „“ (ďalej „štvrtá staršia ochranná známka“), slovnej ochrannej známky EÚ č. 14485932 „Viega: Höchster Qualität verbunden“ (ďalej „piata staršia ochranná známka“), slovnej ochrannej známky EÚ č. 9100207 „Viega Megapress“ (ďalej „šiesta staršia ochranná známka“), slovnej ochrannej známky EÚ č. 4521751 „Viega Smartpress“ (ďalej „siedma staršia ochranná známka“) a slovnej ochrannej známky EÚ č. 14548499 „Viega: Connected in Quality“ (ďalej „ôsma staršia ochranná známka“).

Pokiaľ ide o námietkový dôvod uplatnený podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, namietateľ zastal názor, že z dôvodu podobnosti kolíznych označení z jednotlivých hľadísk (vizuálne, fonetické a sémantické) a podobnosti kolíznych tovarov existuje na strane spotrebiteľskej verejnosti pravdepodobnosť zámery dotknutých označení. Zámerna kolíznych označení je podľa namietateľa v danom prípade pravdepodobná o to viac, že jeho staršie ochranné známky tvoria známkový rad a niektoré z nich (konkrétne prvá až štvrtá) získali na území Slovenskej republiky zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť.

Čo sa týka námietkového dôvodu uplatneného podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, namietateľ konštatoval, že staršie ochranné známky získali na území Nemecka dobré meno vo vzťahu k tovarom, pre ktoré sú zapísané do registra ochranných známk, pričom namietateľ zároveň pôsobí aj na území Slovenska. Namietateľ upozornil, že kolízne tovary sú príbuzné a sú určené pre rovnakú spotrebiteľskú verejnosť, sila dobrého mena aj stupeň nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk sú veľmi silné a medzi kolíznymi označeniami existuje pravdepodobnosť zámery. S ohľadom na uvedené bude podľa namietateľa prihlásené označenie ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných známk. Relevantní spotrebitelia, konkrétne inštalatéri či koncoví spotrebitelia, budú tovary prihlasovateľa vnímať ako komplementárne k tovarom namietateľa, pričom pri vykurovacích systémoch spotrebitelia preferujú, aby všetky súčiastky z dôvodu kompatibility pochádzali z jedného zdroja, čo dáva prihlasovateľovi neoprávnenú výhodu, ktorú by inak nezískal.

Podľa namietateľa by používanie prihláseného označenia tiež spôsobovalo ujmu rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrému menu starších ochranných známk, pričom k ujme na dobrom mene môže dôjsť napríklad tým, že tovary prihlasovateľa a namietateľa nebudú navzájom kompatibilné, resp. ešte k väčšej ujme môže dôjsť tak, že kotly prihlasovateľa nebudú kvalitné, pričom ich kvalitu namietateľ nemá možnosť ovplyvniť ani kontrolovať. V neposlednom rade by podľa namietateľa používaním prihláseného označenia mohlo dôjsť k oslabeniu a rozdrobeniu rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v predmetnom prípade existuje na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti pravdepodobnosť zámery prihláseného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou (ďalej aj „staršie ochranné známky“) v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach. Uvedené vyplynulo z porovnania prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami z jednotlivých hľadísk, v rámci ktorého prvostupňový orgán konštatoval ich podobnosť vo vyššej miere z vizuálneho a za určitých okolností aj z fonetického hľadiska. Čo sa týka sémantického hľadiska, uviedol, že vzhľadom na to, že posudzované označenia nemajú žiadny konkrétny význam, toto v danom prípade nebude mať vplyv na posúdenie pravdepodobnosti zámery. Zároveň prvostupňový orgán tovary prihláseného označenia vyhodnotil ako podobné s tovarmi, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky. Pravdepodobnosť zámery je podľa prvostupňového orgánu v danom prípade umocnená aj tým, že namietateľ v konaní dôkazmi preukázal, že dlhoročným používaním a propagáciou známkového radu založenom na slove „Viega“, staršie ochranné známky získali zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť.

Vzhľadom na to, že prvostupňový orgán vyhovel podaným námietkam v celom rozsahu na základe námietkového dôvodu uplatneného podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, a to na základe posúdenia tohto námietkového dôvodu vo vzťahu k prvej a druhej staršej ochrannej známke, skúmaním naplnenia podmienok predmetného ustanovenia vo vzťahu k ďalším starším ochranným známkam (tretej až ôsmej) sa už nezaoberal, pretože by to nemalo vplyv na výsledok rozhodnutia. Z rovnakého dôvodu sa prvostupňový orgán nevenoval ani posúdeniu druhého námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. b) citovaného zákona.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad.

V súvislosti s hodnotením podobnosti kolíznych tovarov (zariadenia na podlahové kúrenie vs. výhrevné kotly) ako jednej z podmienok, ktorej naplnenie je potrebné pre konštatovanie existencie pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení, prihlasovateľ uviedol, že prvostupňový orgán neprihliadol na skutočnosť, že v predmetnom prípade sú relevantnými spotrebiteľmi kolíznych tovarov, pri ktorých sa vyžaduje odborná

montáž, odborní pracovníci v odbore inštalatérstvo a kúrenárstvo, ktorí sa často špecializujú na jednotlivé značky a výrobcov. Prihlasovateľ upozornil na to, že tovary starších ochranných známok (rôzne ventily, armatúry a potrubia) sú síce blízke vykurovacím systémom, avšak ich výroba i predaj sa uskutočňujú odlišným spôsobom ako v prípade vykurovacích kotlov, pričom relevantná verejnosť je s tým oboznámená. Okrem toho vykurovací kotol je zariadenie vážiace 100 až 500 kg v objeme cca od 0,25 do 0,5 m<sup>3</sup>, zatiaľ čo armatúry sú malorozmerné a tvarovo výrazne odlišné. Prihlasovateľ odmietol záver prvostupňového orgánu o ich podobnosti s tým, že kolízne tovary, vzhľadom na spôsob ich používania, spolu síce súvisia, avšak nie sú podobné. Na základe uvedeného je podľa neho pravdepodobnosť zámeny v predmetnom prípade vylúčená. Čo sa týka hodnotenia podobnosti kolíznych označení, prihlasovateľ upozornil, že ak by sa staršie ochranné známky vyslovovali použitím nemeckej výslovnosti, ako to uviedol prvostupňový orgán, museli by byť vyslovené ako „fi-e-ga“, čo podľa neho starším ochranným známkam dodáva dostatočne odlišný zvukový vnem v porovnaní so zvukovou reprodukciou prihláseného označenia „vi-gas“. S ohľadom na uvedené prihlasovateľ označil posudzované označenia za foneticky len málo podobné. Pokiaľ ide o sémantické hľadisko, nestotožnil sa s konštatovaním prvostupňového orgánu, že posudzované označenia nemajú u relevantného spotrebiteľa žiadny významový vnem, ale zastal názor, že v prípade prihláseného označenia bude spotrebiteľ jeho druhú slabiku „-gas“ vnímať v spojitosti s plynom, resp. plynovými zariadeniami, a preto posudzované označenia nebude vnímať ako významovo identické.

Prihlasovateľ ďalej vyjadril nesúhlas s konštatovaním prvostupňového orgánu, že staršie ochranné známky, vďaka ich známosti a úspešnosti v krajinách EÚ, vrátane Slovenskej republiky, disponujú zvýšenou rozlišovacou spôsobilosťou vo vzťahu k zapísaným tovarom v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Zastal názor, že prvostupňový orgán posudzoval používanie starších ochranných známok pre územie Európskej únie bez zohľadnenia Slovenskej republiky ako samostatného trhu. V tejto súvislosti citoval z Metodiky konania – Ochranné známky (kapitola 7.1.1.1 Princíp teritoriality), podľa ktorej *„V súlade s princípom teritoriality sú všeobecne známe známky chránené na národnej báze každého jednotlivého štátu. Samotný čl. 6bis Parížskeho dohovoru hovorí o známke, o ktorej je podľa posudku úradu krajiny zápisu alebo užívania tam všeobecne známe...“*. Z toho vyplýva aj základná požiadavka, aby bola známka všeobecne známa na danom území, kde je jej všeobecná známost' namietaná. Tým nemá byť povedané, že dôkaz o úspešnom presadzovaní práv zo všeobecne známej známky a o jej uznaní napríklad v susedných krajinách nemôže slúžiť ako indikátor pri posúdení, či je známka všeobecne známa v danom štáte. Z uvedeného však nevyplýva, že by mohlo byť požadované, aby sa známost' známky vzťahovala na celé územie daného štátu, ale postačí, ak pokrýva jeho podstatnú časť.“ Z uvedeného je podľa prihlasovateľa zrejmé, že prvostupňový orgán nad rámec svojich kompetencií posudzoval všeobecnú známost' európskej známky na základe dôkazov z rôznych štátov EÚ, pričom podľa uvedenej Metodiky konania mohli byť do úvahy brané len dôkazy o používaní vzťahujúce sa k územiu Slovenska a aj to len od spoločnosti, ktorá je majiteľom starších ochranných známok, teda od namietateľa, prípadne od nadobúdateľa licencie. Prihlasovateľ upozornil, že úrad v konaniach (napr. pri preukazovaní nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti, ani v námietkovom konaní) nepripúšťa používanie označení/ochranných známok rôznymi subjektmi, avšak v danom prípade doklady pochádzajúce od iných spoločností ako od majiteľa akceptoval ako relevantné, a to aj napriek tomu, že tieto spoločnosti nie sú zapísané ani ako nadobúdatelia licencie.

Prihlasovateľ ďalej spochybnil viaceré dôkazné materiály predložené namietateľom s cieľom preukázať, že staršie ochranné známky používaním získali zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť. Výhrady prihlasovateľa sa týkali napríklad toho, že predložené dôkazy sú z obdobia, kedy bola platná ochranná známka prihlasovateľa č. 218712 (dôkazy č. 3 až 9), že sa týkajú iných subjektov ako namietateľa, napr. spoločnosti Viega, s. r. o. alebo Viega EMEAPA GmbH & Co. KG, pričom tieto subjekty nie sú držiteľmi licencie (dôkazy č. 4 až 9), že viaceré z dôkazov nie sú datované, že sa vzťahujú iba k doméne a nepreukazujú používanie starších ochranných známok vo vzťahu k tovarom, pre ktoré je na zápis do registra nárokované prihlásené označenie (dôkazy č. 10 až 14), a že dôkazy nemajú súvis s územím Slovenskej republiky a nie sú uvedené v slovenskom jazyku (dôkazy č. 19 až 40). Prihlasovateľ zastal názor, že pri používaní starších ochranných známok viacerými subjektmi nemožno hovoriť o ich dobrom mene, ale skôr o rozdrobovaní a strate ich rozlišovacej spôsobilosti.

Prihlasovateľ zastal tiež názor, že namietateľ by nemal mať právo brániť v zápise prihlásenému označeniu, ktoré je súčasťou priezviska prihlasovateľa používaného v obchodnom styku pre tovary v triede 11 od roku 1994, resp. označeniu, ktoré prihlasovateľ dlhoročne používal ako nezapísané označenie a ktoré zároveň bolo

v rokoch 2006 až 2016 zapísané ako ochranná známka č. 218712. Prihlasovateľ ďalej uviedol zoznam viacerých ochranných známk tvorených slovnými prvkami začínajúcimi písmenami „vi-“, „vie-“ alebo „vig-“, ktoré sú podľa neho v priamom konflikte so staršími ochrannými známkami, a teda by z rovnakého dôvodu ako prihlásené označenie nemohli byť zapísané ako ochranné známky. Predložený zoznam a skutočnosť, že ide o zapísané ochranné známky podľa prihlasovateľa dokazuje, že uvedené prvky („vi-“, „vie-“ alebo „vig-“) nie sú výlučným právom namietateľa, ale bežným známkotvorným prvkom a že prihlásené označenie je dostatočne odlišné od starších ochranných známk.

Prihlasovateľ vyjadril nesúhlas s tvrdením prvostupňového orgánu, že pre účely posúdenia námietok uplatnených podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach je irelevantné, že prihlasovateľ používal prihlásené označenie ako nezapísané označenie od roku 1994 a že identické označenie bolo zapísané ako ochranná známka č. 218712. Argumentoval tým, že prihlásené označenie je zaužívaným označením príznačným pre prihlasovateľa, čo podľa jeho názoru možno dokázať hodnoverne datovanými dokladmi preukazujúcimi rozsah používania predmetného označenia na území SR v súvislosti s prihlásenými tovarmi. Doplnil, že dlhodobé používanie prihláseného označenia v rokoch 1994 až 2018 potvrdil aj prvostupňový orgán, avšak toto používanie vyhodnotil ako nedostatočné pre nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti voči starším ochranným známkam. Na druhej strane prvostupňový orgán podľa prihlasovateľa uznal argument namietateľa, že v prípade namietateľa ide o nemeckú rodinnú firmu s dlhoročnou tradíciou od roku 1899. Prihlasovateľ si v tejto súvislosti položil otázku, aká doba je potrebná pre získanie dlhoročnej tradície v podnikateľskom prostredí na Slovensku. Upozornil na to, že prihlásené označenie používa ako nezapísané označenie už 24 rokov, a to bez akéhokoľvek konfliktu s namietateľom. Zastal názor, že prvostupňový orgán svojím rozhodnutím negoval úlohu dodržiavania zdravého podnikateľského prostredia, keď prisúdil ochranu len zahraničnému subjektu s väčším objemom predaja. Podľa prihlasovateľa ide o nebezpečný precedens, keď pri súčasnom používaní podobného označenia bolo udelené výlučné právo na označenie len tomu subjektu, ktorý vydokladuje väčšie množstvo predaných tovarov, skoršie použitie označenia v zahraničí alebo skoršie založenie spoločnosti ako podnikateľského subjektu v zahraničí, prípadne väčšie investície do reklamy. Takýmto spôsobom by podľa prihlasovateľa akýkoľvek silný subjekt vedel využiť a zlikvidovať aj nezapísané označenie iného subjektu na princípe väčšieho objemu výroby alebo predaja, a tak by mohlo dôjsť k nekalosúťažnému konaniu a bezdôvodnému zlikvidovaniu konkurencie. Rovnako by takýmto spôsobom, pri náhodnom neobnovení používanej ochrannej známky menším podnikateľským subjektom (ako v prípade ochrannej známky č. 218712), silný subjekt každú takúto situáciu mohol využiť a úrad by zakázal používanie takéhoto označenia len na základe mimoriadne prísneho posudzovania jedného námietkového dôvodu bez ohľadu na ďalšie okolnosti (dlhodobé používanie, nezapísané označenie, predchádzajúce práva z ochranných známk a pod.). Prihlasovateľ konštatoval, že takýto postup by mohol mať za následok zníženie konkurencieschopnosti menších podnikov na našom trhu, čo je však v protiklade so základným zmyslom inštitútu ochrannej známky, ktorým je ochrana jedinečných označení.

S ohľadom na uvedené prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a napadnutú prihlášku ochrannej známky vrátil späť do konania.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 10. marca 2021 nesúhlasil s argumentáciou prihlasovateľa uvedenou v podanom rozklade a napadnuté rozhodnutie označil za vecne aj právne správne.

V súvislosti s posúdením podobnosti kolíznych tovarov namietateľ konštatoval, že posudzované tovary (výchrevné kotly vs. rôzne prvky vykurovacích zariadení) spolu jednoznačne súvisia, keďže sú používané spoločne, majú rovnaké distribučné kanály, ako aj rovnaký relevantný trh. Rozdiely v rozmeroch predmetných tovarov sú podľa namietateľa irelevantné. Podľa namietateľa relevantnými spotrebiteľmi dotknutých tovarov nie sú len odborníci – inštalatéri, ale aj koncoví spotrebiteľia, teda tí, ktorým sú vykurovacie zariadenia inštalované. Zároveň podľa namietateľa odborná verejnosť nemusí nevyhnutne venovať dotknutým výrobkom zvýšenú pozornosť, čo vyplýva aj z rozhodnutia odvolacieho senátu EUIPO vo veci R 1154/2000 z 2. februára 2002 (a tiež z rozhodnutia vo veci R 452/2002 zo 4. júna 2003), podľa ktorého *„neexistuje presvedčivý dôkaz, že lekári sú nevyhnutne viac pozorní než pacienti vo svojom vzťahu k farmaceutickým ochranným známkam. V skutočnosti dokonca nie je zrejmé, do akej miery majú lekári povedomie o ochranných známkach a schopnosť vnímať označenie farmaceutických výrobkov technicky ako ochranné známky, a nie napríklad ako viac či menej generické označenie. Dôvodom je, že ide väčšinou*

o prípady, keď sú farmaceutické známky spojené iba s jedným farmaceutickým produktom, čo ľahko zvedie lekára (a rovnako aj pacientov) k tomu, že známku považujú za de facto názov výrobku než označenie zdroja výroby. Profesionálna znalosť lekára sa nepochybne odráža v určení vhodnej terapie na liečenie choroby a vo výbere účinnej látky, ktorá sa má podať pacientovi. To však prinajmenšom automaticky neznamená väčšie alebo menšie schopnosti rozlíšiť medzi podobnými farmaceutickými názvami“. V tejto súvislosti namietateľ zastal názor, že o inštalatéroch platí to isté, čo o lekároch, dokonca vo väčšej miere. Okrem toho je podľa namietateľa potrebné zobrať do úvahy aj ďalšie dva faktory, a to, že pri odbornej verejnosti je vysoko pravdepodobné, že bude poznať nemeckú výslovnosť starších ochranných známk, čo bude viesť k vyššej pravdepodobnosti zámeny s prihláseným označením. Zároveň majú staršie ochranné známky medzi odborníkmi extrémne vysokú rozpoznateľnosť, čo podľa namietateľa vyplýva z predloženého znaleckého posudku týkajúceho sa rozlišovacej spôsobilosti žltó-čiernej farebnej kombinácie (v nemčine) z roku 2016 (dôkaz č. 39). Ak sa odborník stretne s označením, ktoré pripomína označenie, ktoré veľmi dobre pozná, navyše v súvislosti s tovarom – kotol, ktorý funkčne súvisí a napája sa na tovary – prvky vykurovacích zariadení, tieto označenia si podľa namietateľa automaticky spojí, resp. zamení. Rozlíšiť kolízne označenia si podľa namietateľa vyžaduje veľkú kognitívnu námahu, pričom inštalatér nemôže strácať čas s detailným lingvistickým skúmaním označení. S ohľadom na uvedené namietateľ uzavrel, že porovnávané tovary sú podobné, komplementárne a funkčne spolu súvisiace, čo vedie k väčšej pravdepodobnosti zámeny.

Pokiaľ ide o porovnanie kolíznych označení, namietateľ sa vyjadril k argumentu prihlasovateľa, podľa ktorého by sa staršie ochranné známky použitím nemeckej výslovnosti vyslovovali ako „fíga“ a nie „víga“. Zdôraznil, že dvojhláska „ie“ sa vyslovuje ako „í“. Okrem toho upozornil, že aj samotní predstavitelia namietateľa vyslovujú staršie ochranné známky ako „víga“, čo vyplýva aj z inštruktážneho videa na používanie nástroja Viega Megapress a výtlačku z webovej stránky [www.youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=mK7DyS0GIKE) s inštruktážnym videom (dôkazy č. 15 a 16). V tejto súvislosti doplnil internetový odkaz (<https://www.youtube.com/watch?v=mK7DyS0GIKE>), na ktorom je možné si uvedené tvrdenie overiť. Zároveň zastal názor, že aj v prípade, ak by sa kolízne označenia vyslovovali ako „fíga“ vs. „vígás“, vzhľadom na fonetickú podobnosť spoluhlások „f“ a „v“, táto skutočnosť nemá podľa namietateľa žiadny významnejší efekt. Namietateľ doplnil, že fonetické posúdenie prvostupňového orgánu nie je postavené na tvrdení istoty nemeckej výslovnosti, ale na tvrdení, že staršie ochranné známky budú reprodukované ako „vjega“.

Namietateľ ďalej označil za nesprávny názor prihlasovateľa, že na to, aby ochranná známka nadobudla zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť, musí ju používať len jej majiteľ alebo držiteľ licencie. Upozornil na to, že zvýšená rozlišovacia spôsobilosť sa posudzuje analogicky k dobrému menu, kedy sa majiteľ ochrannej známky s dobrým menom nemusí nevyhnutne starať o to, aby sa spotrebiteľia stretávali vždy buď len s ním alebo len s držiteľmi zapísaných licencií, no nikdy nie s dcérskymi spoločnosťami alebo s oficiálnymi distribútormi. Musí sa starať len o to, aby si ochranná známka v očiach spotrebiteľov zachovala dobré meno. Rovnako je tomu aj v prípade zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, kedy nehrá rolu, že niektoré dôkazy sa *prima facie* vzťahujú k dcérskym spoločnostiam namietateľa a nie priamo k namietateľovi. Používanie starších ochranných známk dcérskymi spoločnosťami namietateľa nič nemení na skutočnosti, že tieto označujú jeden obchodný pôvod tovarov.

Pokiaľ ide o argument prihlasovateľa, že viaceré dôkazy o zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk sa vzťahovali k územi Nemecka a nie Slovenska, namietateľ uviedol, že v prípade starších ochranných známk ide o ochranné známky EÚ, resp. medzinárodné ochranné známky dezignované pre územie EÚ, a teda (v zmysle rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci C-301/07 zo 6. októbra 2009, „Pago“) namietateľ preukazoval zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť nielen na území Slovenska, ale na území Európskej únie, vrátane Nemecka. Namietateľ zároveň upozornil, že mnohé dôkazy sa vzťahovali aj k Slovensku, a preto podľa neho prvostupňový orgán na základe predložených dôkazov správne vyhodnotil, že staršie ochranné známky majú na tomto území zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť, čo následne prvostupňový orgán použil ako podporný argument svedčiaci v prospech existencie pravdepodobnosti zámeny v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Namietateľ ďalej reagoval na poukaz prihlasovateľa na zoznam viacerých ochranných známk tvorených slovnými prvkami začínajúcimi písmenami „vi-“, „vie-“ alebo „vig-“, ktoré sú podľa neho v priamom konflikte so staršími ochrannými známkami. V tejto súvislosti uviedol, že je výlučne na jeho rozhodnutí, proti zápisu

ktorých označení do registra podá námietky. Upozornil, že viaceré ochranné známky, na ktoré poukázal prihlasovateľ, nie sú zapísané pre podobné tovary v triede 11, vo viacerých prípadoch (napr. v prípade nemeckej známky č. 305708112 „Vigas“) môžu existovať dohody o koexistencii, viaceré nemusia byť na trhu reálne používané, a proti zápisu viacerých (napr. ochranné známky EÚ č. 4051801 „VIESA“, č. 4055026 „VIGIA“ alebo č. 11332582 „vigo“) namietateľ podal námietky.

Čo sa týka argumentu prihlasovateľa, že bol majiteľom zaniknutej ochrannej známky č. 218712 „VIGAS“, resp. že toto označenie na trhu dlhodobo používal, namietateľ uviedol, že prvostupňový orgán tieto skutočnosti správne označil za irelevantné pre posúdenie predmetných námietok. Namietateľ uviedol, že ak aj v minulosti nedochádzalo, resp. v súčasnosti nedochádza k zámene, v budúcnosti takúto situáciu nie je možné vylúčiť, keďže kolízne označenia by požívali ochranu na tom istom území. Podľa namietateľa by ku kolízii posudzovaných označení v budúcnosti s určitosťou došlo v prípade, ak by sa zvýšila intenzita používania starších ochranných známok na území Slovenska. Zároveň by, v prípade zápisu prihláseného označenia do registra, bola sťažená možnosť prenikania tovarov namietateľa na slovenský trh. Aj keď namietateľ pripustil, že napadnutá prihláška ochrannej známky bola prihlasovateľom podaná s cieľom napraviť nedbanlivosť, ktorej dôsledkom bol zánik ochrannej známky č. 218712, z hľadiska zákona ide o novú prihlášku, ktorú je potrebné v prípade námietok posúdiť samostatne a s ohľadom na aktuálnu situáciu, pričom z formálneho hľadiska nemožno konštruovať nijakú kontinuitu medzi zaniknutou ochrannou známkou a napadnutou prihláškou. Opačný prístup by bol v rozpore s princípmi právnej istoty. Namietateľ konštatoval, že v tomto prípade platí zásada *vigilantibus iura scripta sunt* a nedbanlivosť prihlasovateľa môže mať za následok stratu práv. S ohľadom na uvedené uzavrel, že staršie ochranné známky a prihlásené označenie je potrebné posudzovať *pro futuro* na základe ich terajších vlastností, t. j. s ohľadom na podobnosť označení, pravdepodobnosť zámene, pravdepodobnosť asociácie, riziko ťaženia z dobrého mena či rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známok, ako aj riziko poškodzovania dobrého mena či rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známok.

Namietateľ uzavrel, že vzhľadom na podobnosť kolíznych tovarov (tovary prihláseného označenia sú komplementárne s tovarmi starších ochranných známok) a vizuálnu a fonetickú podobnosť posudzovaných označení, existuje na strane relevantnej verejnosti (či už v prípade širokej verejnosti, t. j. koncových spotrebiteľov alebo odbornej verejnosti – inštalatérov) pravdepodobnosť zámene, vrátane pravdepodobnosti asociácie, pričom toto riziko je o to vyššie, že staršie ochranné známky majú na území EÚ, vrátane Slovenskej republiky, vďaka intenzívnemu používaniu, zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť.

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

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

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

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

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

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

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

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

Podľa § 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 slovnej ochrannej známky „VIGAS“, č. spisu POZ 2063-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 20. septembra 2018 prihlasovateľom Pavel Vigaš – VIMAR, M. Čulena 25, 974 11 Banská Bystrica 11, a zverejnená vo vestníku úradu 5. augusta 2019 pre tovary „*výhrevné kotly*“ v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ, Viega Holding GmbH & Co. KG, Viega Platz 1, 57439 Attendorn, Nemecko, je majiteľom:

- medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 562922 „Viega“, platnej na území Slovenskej republiky od 2. decembra 1991, ktorá je zapísaná pre tovary „*drain devices for bathrooms and cellars, with or without devices for preventing clogging; devices for preventing clogging of pipes circulating in the foundations; bidirectional valves; fittings for recovering plaster for plaster pans in hospitals and doctors' offices; spare parts for the abovementioned products; water distribution fittings and water-carrying frames for the house and garden; water pipes and protective pipes; all these goods made of metal*“ (odtokové zariadenia pre kúpeľne a pivnice, so zariadeniami na zabránenie upchávania alebo bez nich; zariadenia na zabránenie upchatiu potrubí cirkulujúcich v základoch; obojsmerné ventily; súčiastky na obnovu omietky pre sadrové panvice v nemocniciach a ordináciách lekárov; náhradné diely pre vyššie uvedené výrobky; armatúry na rozvod vody a rámy na rozvod vody pre dom a záhradu; vodovodné potrubia a ochranné potrubia; všetok tento tovar vyrobený z kovu) v triede 6, „*water meters and heat meters made of metal or plastic materials*“ (vodomery a merače tepla z kovových alebo plastových materiálov) v triede 9, „*toilet seats and urinals; water distribution trims for heating; floor heating installations and parts thereof; heating fittings; drainage and overflow plumbing fittings for bathtubs and shower pans, wash-hand basins and bidets, sinks, pans as well as for washing machines, dishwashers and drain pipes; all these goods made of metal or plastic materials*“ (toaletné sedadlá a pisoáre; doplnky na rozvod vody vo vykurovaní; zariadenia na podlahové kúrenie a ich časti; vykurovacie armatúry; drenážne a prepadové vodovodné armatúry pre vane a sprchy, umývadlá a bidety, výlevky, odtokové vane pre práčky, umývačky riadu a odtokové rúry; všetky tieto výrobky vyrobené z kovu alebo plastu) v triede 11, „*fittings for recovering plaster for plaster pans in hospitals and doctors' offices; spare parts for the aforementioned products; plastic flange fittings for pipes; water pipes and protective pipes; water distribution fittings and water-carrying frames for the house and garden; all these goods made of plastic material*“ [súčiastky na obnovu omietky pre sadrové panvice v nemocniciach a ordináciách lekárov; náhradné diely pre vyššie uvedené produkty; plastové prírubové armatúry pre potrubia; vodovodné potrubia a ochranné potrubia; armatúry na rozvod vody a rámy na rozvod vody pre dom a záhradu; všetok tento tovar vyrobený z plastu) v triede 17, „*drain devices for bathrooms and cellars, with or without devices for preventing clogging; devices for preventing clogging of pipes circulating in the foundations; water pipes and protective pipes; all these goods made of plastic materials*“ (odtokové zariadenia pre kúpeľne a pivnice, so zariadeniami na zabránenie upchávania alebo bez nich; zariadenia na zabránenie upchatiu potrubí cirkulujúcich v základoch; vodovodné potrubia a ochranné potrubia; všetok tento tovar vyrobený z plastových materiálov)

v triede 19 a „*bidirectional valves made of plastic materials*“ (obojsmerné ventily vyrobené z plastových materiálov) v triede 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (prvá staršia ochranná známka),

- medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 981529 „VIEGA“, platnej na území Európskej únie, s právom prednosti od 12. augusta 2008, ktorá je zapísaná pre tovary „*metal building materials; metal pipes; metal water pipes; metal pressure pipes; metal branch pipes; metal flanges (clamps); metal fittings and mounting materials for pipelines in water pipe installations, for radiator installations and under soil heating installations as well as for large surface heating installations for anti-icing and for heating and cooling installations for flooring, industrial areas, sports flooring, walls, ceilings and for concrete core activation and for district heating supply installations, gas supply systems, liquefied petroleum gas systems, oil burning installations, fire extinguisher systems, sprinklers, compressor units, solar plants, industrial plants, cooling water systems, vacuum tubing installations and low-pressure steam systems; metal closing caps; metal valves or sliders, except as parts of machines; backflow prevention valves (parts of pipes) for ground pipes, mainly made of metal; metal clamping connectors for plastic pipes; metal mounting racks (building materials) for sanitary pre-wall systems in wet construction; metal operating plates for toilets (building materials) for flush-mounted lavatory cisterns and urinals; metal valves and stench traps for washbasins; metal gratings for ground, bathroom, balcony and terrace drains; metal shower drains (floor drains) and metal gratings for shower drains; accessories and component parts for the aforementioned goods, as far as included in this class*“ [kovové stavebné materiály; kovové rúry; kovové vodovodné potrubia; kovové tlakové potrubia; kovové odbočné rúry; kovové príruby (svorky); kovové armatúry a montážne materiály pre potrubia vo vodovodných inštaláciách, pre inštalácie radiátorov a vykurovacie zariadenia pod zemou, ako aj pre veľkoplošné vykurovacie zariadenia na ochranu proti námraze a pre vykurovacie a chladiace zariadenia na podlahy, priemyselné plochy, športové podlahy, steny, stropy a na aktiváciu betónového jadra a pre inštalácie diaľkového zásobovania teplom, systémy zásobovania plynom, systémy na skvapalnený ropný plyn, zariadenia na spaľovanie oleja, systémy hasiacich prístrojov, postrekovače, kompresorové jednotky, solárne zariadenia, priemyselné zariadenia, systémy chladiacej vody, inštalácie vákuových potrubí a nízkoteplotné tlakové parné systémy; kovové uzávery; kovové ventily alebo posúvače, s výnimkou častí strojov; ventily na zamedzenie spätného toku (časti potrubí) pre zemné potrubia, vyrobené hlavne z kovu; kovové upínacie spojky pre plastové rúry; kovové montážne regály (stavebné materiály) pre sanitárne predstenové systémy v mokrej výstavbe; kovové ovládacie dosky pre toalety (stavebné materiály) pre splachovacie nádrže a pisoáre pod omietku; kovové ventily a lapače zápachu pre umývadlá; kovové mriežky pre zemné, kúpeľňové, balkónové a terasové vpusty; kovové sprchové odtoky (podlahové odtoky) a kovové mriežky pre sprchové odtoky; príslušenstvo a komponenty pre vyššie uvedené tovary, pokiaľ sú zahrnuté v tejto triede] v triede 6, „*shutoff and regulation for pipelines in water pipe installations, for radiator installations and under soil heating installations as well as for large surface heating installations for anti-icing and for heating and cooling installations for flooring, industrial areas, sports flooring, walls, ceilings and for concrete core activation and for district heating supply installations, gas supply systems, liquefied petroleum gas systems, oil burning installations, fire extinguisher systems, sprinklers, compressor units, solar plants, industrial plants, cooling water systems, vacuum tubing installations and low-pressure steam systems as far as included in this class; thermostatic valves (parts of heating installations); regulation and safety equipment for gas pipes; sanitary inflow, drain and overflow valves for bathtubs and shower tubs, washbasins, bidets, sinks, drains, washing machines, dish-washers and dripping water pipes, lavatory and urinal drains, floor drains with or without backflow preventer, bathroom drains, balcony drains, terrace drains and shower drains; plaster trap fittings being parts of sanitary devices, consisting of pipes and valves; water distribution and water piping valves for use in in-house sanitary installations; water distribution and water piping valves for use in radiator installations, under soil heating installations, overhead radiation heating, under soil heating installations as well as for large surface heating installations, sports floorings and walls and of parts of the aforementioned goods; toilet cisterns, urinal flushers, drainage connectors for assembly in mounting frames; accessories and parts of the aforementioned goods, as far as included in this class; metal valves for washbasins as well as stench traps for washbasins; adapted rosettes and cover hoods made of plastics and/or glass for sanitary inflow, drain and overflow armatures for bathtubs and shower tubs; water distribution boxes, namely metal cabinets for insertion of water distributors for water installations and heating installations; valves for washbasins; stench traps for washbasins, stench traps mainly consisting of glass for bidets*“ [uzatváranie a regulácia pre potrubia vo vodovodných inštaláciách, pre radiátorové inštalácie a inštalácie na vykurovanie pôdy, ako aj pre veľkoplošné vykurovacie zariadenia na ochranu pred námrazou a pre vykurovacie a chladiace



zariadenia na podlahy, priemyselné plochy, športové podlahy, steny, stropy a pre aktivácia betónového jadra a pre inštalácie diaľkového zásobovania teplom, systémy zásobovania plynom, systémy na skvapalnený ropný plyn, zariadenia na spaľovanie oleja, systémy hasiacich prístrojov, postrekovače, kompresorové jednotky, solárne zariadenia, priemyselné zariadenia, systémy chladiacej vody, inštalácie vákuových potrubí a nízkotlaková para systémy, pokiaľ sú zahrnuté v tejto triede; termostatické ventily (časti vykurovacích zariadení); regulačné a bezpečnostné zariadenia pre plynové potrubia; sanitárne prítokové, odtokové a prepádové ventily pre vane a sprchové vaničky, umývadlá, bidety, drezy, odtoky, práčky, umývačky riadu a kvapkacie vodovodné potrubia, záchodové a pisoárové odtoky, podlahové odtoky s alebo bez spätného toku, kúpeľňové vpusty, balkónové vpusty, terasové vpusty a sprchové vpusty; armatúry na zachytávanie sadry ako časti sanitárnych zariadení, pozostávajúce z rúr a ventilov; rozvody vody a vodovodné potrubné ventily na použitie vo vnútorných sanitárnych inštaláciách; rozvody vody a vodovodné ventily na použitie v radiátorových inštaláciách, podzemných vykurovacích zariadeniach, hornom sálačom vykurovaní, podzemných vykurovacích zariadeniach, ako aj pre veľkoplošné vykurovacie zariadenia, športové podlahy a steny a časti vyššie uvedeného tovaru; WC nádržky, splachovače pisoárov, odtokové spojky na montáž do montážnych rámov; príslušenstvo a časti vyššie uvedených tovarov, pokiaľ sú zahrnuté v tejto triede; kovové ventily pre umývadlá, ako aj lapače zápachu pre umývadlá; prispôbené rozety a krycie kryty vyrobené z plastov a/alebo skla pre sanitárne prítokové, odtokové a prepádové armatúry pre vane a sprchové vane; krabice na rozvod vody, menovite kovové skrine na vloženie rozdeľovačov vody pre vodovodné a vykurovacie zariadenia; ventily pre umývadlá; lapače zápachu pre umývadlá, lapače zápachu pozostávajúce hlavne zo skla na bidety] v triede 11, „*building materials not of metal; plastic water pipes and protective tubes for installation of water pipe systems; plastic water pipes for the installation of radiator systems and under soil heating installations as well as for large surface heating installations for anti-icing and for heating and cooling installations for flooring, industrial areas, sports flooring, walls, ceilings and for concrete core activation; drainage pipes not of metal; branch pipes not of metal; pressure pipes not of metal; drywall coverings for jigs (as building materials); backflow prevention valves (parts of pipes) for ground pipes, mainly of plastics; floor drains with and without backflow prevention valves, bathroom, balcony and terrace drains, mainly consisting of plastics; parts and accessories of the aforementioned goods, as far as included in this class*“ [stavebné materiály nie z kovu; plastové vodovodné potrubia a ochranné rúry na inštaláciu systémov vodovodných potrubí; plastové vodovodné potrubia na inštaláciu vykurovacích systémov a zariadení na vykurovanie pôdy, ako aj na zariadenia na veľké povrchové vykurovanie na ochranu proti námraze a na zariadenia na vykurovanie a chladenie na podlahy, priemyselné plochy, športové podlahy, steny, stropy a na aktiváciu betónového jadra; nekovové drenážne rúry; nekovové odbočné potrubia; nekovové tlakové potrubia; obklady na sadrokartónové dosky (ako stavebné materiály); ventily na zamedzenie spätného toku (časti potrubí) pre zemné potrubia, hlavne z plastov; podlahové vpusty s a bez spätných ventilov, kúpeľňové, balkónové a terasové vpusty, pozostávajúce najmä z plastov; časti a príslušenstvo vyššie uvedených tovarov, pokiaľ sú zahrnuté v tejto triede] v triede 19 a „*fixtures and fittings of plastics for pipelines in water pipe installations and for radiator installations and in large surface heating installations and cooling installations, for district heating supply installations, gas supply systems, liquefied petroleum gas systems, oil burning installations, fire extinguisher systems, sprinklers, compressor units, solar plants, industrial plants, cooling water systems, vacuum tubing installations and low-pressure steam systems; operating plates mainly consisting of wood for toilets, flush-mounted lavatory cisterns and urinals; operating plates mainly consisting of glass, for toilets, flush-mounted lavatory cisterns and urinals; parts and accessories for the aforementioned goods, as far as contained in this class*“ (armatúry a armatúry z plastov pre potrubia vo vodovodných inštaláciách a radiátorových inštaláciách a vo veľkých plošných vykurovacích a chladiacich zariadeniach, pre inštalácie diaľkového zásobovania teplom, systémy zásobovania plynom, systémy na skvapalnený ropný plyn, zariadenia na spaľovanie oleja, hasiace systémy, postrekovače, kompresorové jednotky, solárne zariadenia, priemyselné zariadenia, systémy chladiacej vody, inštalácie vákuových hadíc a nízkotlakové parné systémy; obslužné dosky pozostávajúce hlavne z dreva na toalety, záchodové splachovacie nádrže a pisoáre; obslužné dosky pozostávajúce najmä zo skla, pre toalety, záchodové splachovacie nádrže a pisoáre; časti a príslušenstvo pre vyššie uvedené tovary, pokiaľ sú zahrnuté v tejto triede) v triede 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (druhá staršia ochranná známka),

- medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 1140060, platnej na území Európskej únie od 4. marca 2015, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 6, 7, 8, 11, 17, 19 a 20 (tretia staršia ochranná známka); vyjadrenie tretej staršej ochrannej známky:



-obrazovej ochrannej známky EÚ č. 10377241 s právom prednosti od 28. októbra 2011, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 6, 7, 8, 11, 17, 19 a 20 (štvrtá staršia ochranná známka); vyjadrenie štvrtej staršej ochrannej známky:



- slovnej ochrannej známky EÚ č. 14485932 „Viega: Höchster Qualität verbunden“, s právom prednosti od 20. augusta 2015, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 6, 7, 11 a 19 (piata staršia ochranná známka),
- slovnej ochrannej známky EÚ č. 9100207 „Viega Megapress“, s právom prednosti od 12. mája 2010, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 6, 7 a 11 (šiesta staršia ochranná známka),
- slovnej ochrannej známky EÚ č. 14521751 „Viega Smartpress“, s právom prednosti od 2. septembra 2015, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 6, 11 a 19 (siedma staršia ochranná známka),
- slovnej ochrannej známky EÚ č. 14548499 „Viega: Connected in Quality“, s právom prednosti od 10. septembra 2015, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 6, 7, 11 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ôsma staršia ochranná známka).

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o existencii pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou, pričom spochybnil jednak prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie podobnosti kolíznych tovarov, ako aj posúdenie podobnosti kolíznych označení z jednotlivých hľadísk. Okrem toho vyjadril nesúhlas s tým, že staršie ochranné známky (prvá a druhá), vďaka ich známosti a úspešnosti na trhu v EÚ, vrátane Slovenska, disponujú zvýšenou rozlišovacou spôsobilosťou. Zároveň prvostupňovému orgánu vytýkal, že pri hodnotení pravdepodobnosti zámeny nezohľadnil skutočnosť, že prihlasovateľ bol majiteľom zapísanej ochrannej známky č. 218712 „VIGAS“, ktorá v roku 2016 zanikla neobnovením, a že identické označenie používal na slovenskom trhu ako nezapísané označenie už od roku 1994.

Orgán rozhodujúci o rozklade úvodom 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, resp. staršími ochrannými známkami 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 tovarov prihláseného označenia s tovarmi 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 napadnutého rozhodnutia vyplýva, že pri porovnaní tovarov prihláseného označenia s tovarmi starších ochranných známk prvostupňový orgán zohľadnil okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi nimi, predovšetkým ich povahu, určenie, účel používania, distribučné kanály, konkurenčný alebo doplňujúci charakter daných tovarov a služieb, ako aj kritérium konečného spotrebiteľa, ktorému sú takto označené tovary a služby určené.

Prvostupňový orgán konštatoval, že tovary prihláseného označenia „*výhrevné kotly*“ v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb možno považovať za podobné s tovarmi „*doplňky na rozvod vody vo vykurovaní; zariadenia na podlahové kúrenie a ich časti; vykurovacie armatúry*“ v triede 11, pre ktoré je zapísaná prvá staršia ochranná známka, a tiež za podobné s tovarmi „*uzatváracie a regulačné ventily pre radiátory a pre podlahové vykurovacie zariadenia, ako aj pre veľké povrchové vykurovacie zariadenia pre ochranu proti námraze a pre vykurovacie a chladiace zariadenia pre podlahy a pre zariadenia na dodávku tepla; termostatické ventily (časti vykurovacích zariadení); rozvody vody a vodovodné ventily na použitie v radiátorových zariadeniach, v zariadeniach spätného vykurovania, v podzemných vykurovacích zariadeniach na veľké povrchové vykurovanie*“, pre ktoré je v rovnakej triede zapísaná druhá staršia ochranná známka. Dôvodom bola skutočnosť, že podľa názoru prvostupňového orgánu uvedené tovary starších ochranných známk predstavujú doplnkové tovary – komponenty k tovarom prihláseného označenia – kotlom, možno predpokladať ich rovnaký obchodný pôvod, distribučné kanály, predajné miesta a tiež sú určené rovnakým spotrebiteľom.

Prihlasovateľ uvedené argumenty prvostupňového orgánu odmietol s tým, že tovary prihláseného označenia sú výrazne odlišné od tovarov starších ochranných známk – líšia sa tvarom, veľkosťou i hmotnosťou, a ich výroba a predaj sa uskutočňujú odlišným spôsobom, pričom relevantná verejnosť, t. j. špecializovaní pracovníci v odbore inštalatérstvo a kúrenárstvo sú s týmito skutočnosťami oboznámení. Prihlasovateľ síce pripustil, že kolízne tovary spolu navzájom súvisia, avšak podľa jeho názoru to nie je dostatočné na konštatovanie podobnosti.

Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v danom prípade je zrejmé, že medzi názorom prihlasovateľa a prvostupňového orgánu nie je sporné, že tovary prihláseného označenia – výhrevné kotly a tovary starších ochranných známk, ktoré možno súhrnne označiť ako rôzne potrubia (rozvody vody), ventily, armatúry či iné zariadenia a doplnky určené pre vykurovacie systémy, spolu úzko súvisia. Skutočnosť, že kolízne tovary majú odlišný tvar, veľkosť či váhu, ktorou argumentoval prihlasovateľ, je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade z hľadiska hodnotenia podobnosti kolíznych tovarov pre účely posúdenia pravdepodobnosti zámeny, irelevantná. V zmysle známkovej praxe totiž tovary môžu byť podobné aj v prípadoch, ak majú odlišný tvar. Prihlasovateľ správne uviedol, že predmetné tovary sú určené predovšetkým odborníkom z oblasti inštalatérstva a kúrenárstva. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že aj táto špecializovaná, odborná verejnosť bude posudzované tovary vnímať ako podobné, a to najmä z dôvodu, že spolu úzko súvisia. Je možné konštatovať, že jedny bez druhých nemôžu fungovať, resp. plniť svoj účel, ktorým je zabezpečenie vykurovania priestorov. Ako správne uviedol prvostupňový orgán, výhrevné kotly slúžia na ohrev vody, ktorá je následne distribuovaná prostredníctvom potrubí vo vykurovacom systéme, ktorý okrem potrubí tvoria rôzne ventily a armatúry. Okrem toho je dôvodné konštatovať, že posudzované tovary majú rovnaké distribučné kanály (predajné miesta), sú určené pre rovnakých spotrebiteľov (inštalatérov a kúrenárov) a môžu byť vyrábané rovnakými výrobcami, resp. aj relevantná špecializovaná verejnosť môže predpokladať, že ten istý subjekt bude vyrábať kotly a zároveň príslušenstvo (rozvody), keďže na to, aby kolízne tovary plnili svoj účel, sa vyžaduje, aby boli navzájom kompatibilné. S ohľadom na uvedené sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu, že tovary prihláseného označenia „*výhrevné kotly*“ v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú podobné s tovarmi „*doplňky na rozvod vody vo vykurovaní; zariadenia na podlahové kúrenie a ich časti; vykurovacie armatúry*“ v triede 11 prvej staršej ochrannej známky, a tiež podobné s tovarmi „*uzatváracie a regulačné ventily pre radiátory a pre podlahové vykurovacie zariadenia, ako aj pre veľké povrchové vykurovacie zariadenia pre ochranu proti námraze a pre vykurovacie a chladiace zariadenia pre podlahy a pre zariadenia na dodávku tepla; termostatické ventily (časti vykurovacích zariadení); rozvody vody a vodovodné ventily na použitie*

v radiátorových zariadeniach, v zariadeniach spätného vykurovania, v podzemných vykurovacích zariadeniach na veľké povrchové vykurovanie“ v triede 11 druhej staršej ochrannej známky.

V súvislosti s posúdením ďalšej podmienky uplatneného námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, podmienky zhodnosti alebo podobnosti prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami, prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí konštatoval ich vizuálnu a fonetickú podobnosť vo vyššej miere. Pokiaľ ide o sémantické hľadisko, keďže ide o označenia bez konkrétneho významu, toto podľa prvostupňového orgánu nebude mať vplyv na posúdenie pravdepodobnosti zámeny. Prihlasovateľ uvedené závery odmietol s tým, že podľa jeho názoru sú posudzované označenia foneticky podobné len v nízkej miere a sémanticky nepodobné.

Pred samotným porovnaním prihláseného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou považuje orgán rozhodujúci o rozklade za potrebné poukázať na opis predmetných označení. Prihlásené označenie je slovné označenie „VIGAS“ a staršie ochranné známky sú tiež slovné označenia „Viega“, resp. „VIEGA“. Vzhľadom na to, že vo všetkých prípadoch ide o výlučne slovné označenia, predmetom ich ochrany je slovo ako také, nie jeho grafická úprava. Z tohto dôvodu nie je podstatné, či sú posudzované označenia znázornené veľkým alebo malým tlačeným písmom.

Pokiaľ ide o porovnanie predmetných označení z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie i staršie ochranné známky rovnako pozostávajú z piatich písmen, majú teda rovnakú dĺžku, pričom štyri z piatich písmen sú vizuálne (tvarovo) identické, aj keď nie sú umiestnené na rovnakých pozíciách. Posudzované označenia majú zhodný začiatok „VI“ a čiastočne sa líšia vo zvyšku „-GAS“ vs. „EGA“. Vzhľadom na to, že predmetné označenia majú rovnakú dĺžku, pričom štyri z piatich písmen sú zhodné, možno sa stotožniť so záverom prvostupňového orgánu o ich vizuálnej podobnosti vo vyššej miere.

Čo sa týka fonetického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že slovenský spotrebiteľ vysloví prihlásené označenie ako „VI-GAS“ a staršie ochranné známky ako „VIE-GA“. Akákoľvek iná výslovnosť posudzovaných označení relevantným slovenským spotrebiteľom je nepravdepodobná, a to aj napriek tomu, že tento môže predmetné označenia vnímať ako cudzojazyčné slová. Dôvodom je skutočnosť, že slovenský spotrebiteľ vysloví obidve označenia prostredníctvom slovenskej výslovnosti, namiesto toho, aby si použil inú výslovnosť, pri ktorej si nebude istý jej správnosťou. Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej uvádza, že spoluhláska „s“ na konci prihláseného označenia môže pri jeho výslovnosti čiastočne zaniknúť, resp. nemusí byť dostatočne výrazná a postrehnuteľná, keďže spotrebiteľ zvyčajne nekladie dôraz na poslednú hlásku, obzvlášť, ak ide, ako v tomto prípade, o neznelú spoluhlásku. Zároveň staršie ochranné známky obsahujú dvojhlásku „ie“, ktorá nie je obsiahnutá v prihlásenom označení. Napriek uvedeným odlišnostiam orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že posudzované označenia sú foneticky podobné, keďže v nich rovnako zaznie výrazná sekvencia písmen „VI“ a „GA“, a majú podobnú dĺžku, rytmus aj intonáciu.

V prípade sémantického porovnania možno súhlasiť s názorom prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie „VIGAS“ ani staršie ochranné známky „VIEGA“ nemajú pre slovenského spotrebiteľa žiadny konkrétny význam, a preto sémantické hľadisko neovplyvní posúdenie pravdepodobnosti zámeny. Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že spotrebiteľia budú druhú slabiku prihláseného označenia „-GAS“ vnímať v spojitosti s plynom alebo plynovými zariadeniami, čo podľa neho vedie k záveru o sémantickej nepodobnosti posudzovaných označení, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za nepravdepodobné, aby spotrebiteľ zo slovného prvku prihláseného označenia umelo vyčlenil časť „-GAS“. Dôvodom je skutočnosť, že spotrebiteľ prirodzene priraduje význam častiam slov iba v prípade, ak mu obidve jeho časti dávajú konkrétny zmysel, čo v danom prípade nie je splnené, keďže časť prihláseného označenia „VI-“ nemá žiadny význam, nejde o skratku ani predponu (iná situácia by bola napr. v prípade označenia „PROFIGAS“, kde obidve časti majú konkrétny význam a spotrebiteľ by prirodzene rozpoznal spojenie dvoch plnovýznamových slov „PROFI-“ a „-GAS“). S ohľadom na uvedené je potrebné argument prihlasovateľa o významovej nepodobnosti posudzovaných označení považovať za nedôvodný.

V rámci celkového hodnotenia pravdepodobnosti zámeny je potrebné ďalej zohľadniť rozlišovaciu spôsobilosť posudzovaných označení, resp. ich jednotlivých prvkov. Vo všeobecnosti platí, že dištinktívnym

prvkom spotrebiteľa venujú väčšiu pozornosť ako opisným prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti alebo prvkom, ktoré majú nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť. Dôvodom je skutočnosť, že spotrebiteľ si skôr zapamätá dištinkatívny prvok, na základe ktorého dokáže identifikovať obchodný pôvod príslušných tovarov alebo služieb. V tejto súvislosti možno poznamenať, že aj keď spotrebiteľ zvyčajne vníma označenia ako celky, táto skutočnosť nevyklučuje analýzu rozlišovacej spôsobilosti jednotlivých prvkov samostatne.

V danom prípade slovné prvky, ktoré tvoria kolízne označenia („VIGAS“ v prípade prihláseného označenia a „VIEGA“ v prípade starších ochranných známk), predstavujú vo vzťahu k tovarom, pre ktoré sú zapísané, fantazijné označenia, ktorých vlastnú, inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť možno označiť ako priemernú. Namietateľ v konaní argumentoval tým, že jeho staršie ochranné známky majú vďaka intenzívnemu používaniu a celosvetovej známosti, vrátane územia Slovenska, zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že vo všeobecnosti platí, že čím vyššia je rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky, tým väčšia je pravdepodobnosť zámeny (rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-251/95 z 11. novembra 1997, „Sabel“). Ochranné známky s vysokou rozlišovacou spôsobilosťou sú preto chránené vo väčšom rozsahu ako tie, ktorých rozlišovacia spôsobilosť je nižšia (rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-39/97 z 29. septembra 1998, „Canon“, bod 18).

Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí, na základe vyhodnotenia namietateľom predložených dôkazných materiálov, konštatoval, že namietateľ preukázal dlhoročné používanie slovnnej ochrannej známky „VIEGA“ (prvej a druhej staršej ochrannej známky) na území EÚ, a to v súvislosti s rôznymi spojovacími materiálmi či produktmi určenými aj do vykurovacích systémov, konkrétne išlo o tovary prvej staršej ochrannej známky *„doplňky na rozvod vody vo vykurovaní; zariadenia na podlahové kúrenie a ich časti; vykurovacie armatúry“* v triede 11 a tovary druhej staršej ochrannej známky *„uzatváracie a regulačné ventily pre potrubia vo vodovodných inštaláciách, pre radiátory a pre podlahové vykurovacie zariadenia; rozvody vody a vodovodné ventily na použitie v radiátorových zariadeniach, v zariadeniach spätného vykurovania, v podzemných vykurovacích zariadeniach na veľké povrchové vykurovanie“* v triede 11, ktoré boli posúdené ako podobné s tovarmi prihláseného označenia. V konaní bolo podľa prvostupňového orgánu preukázané ich intenzívne a pravidelné používanie od roku 2014 aj vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky. Súčasne z dôkazov podľa prvostupňového orgánu vyplynulo, že namietateľ venoval dostatočnú pozornosť propagácii a cielenej reklame svojich výrobkov, a vybudoval známkový rad založený na prvku „VIEGA“. S ohľadom na preukázané dlhodobé a kontinuálne používanie na značnom územnom teritóriu aj s ohľadom na preukázaný významný kvantitatívny rozsah v rámci krajín EÚ vrátane Slovenskej republiky, prvostupňový orgán konštatoval, že podstatná časť relevantnej spotrebiteľskej verejnosti bude prvú a druhú staršiu ochrannú známku, vďaka jej známosti a úspešnosti v krajinách EÚ, dobre rozoznávať, a teda uznal, že staršie ochranné známky disponujú zvýšenou rozlišovacou spôsobilosťou vo vzťahu k (skôr uvedeným) zapísaným tovarom v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a to aj vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky.

Prihlasovateľ v rozklade namietal, že predložené dôkazy nepreukazovali zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky. Zároveň tvrdil, že predložené dôkazy č. 3 až 9 sú z obdobia, kedy bola platná ochranná známka prihlasovateľa č. 218712; dôkazy č. 4 až 9 sa týkajú iných subjektov ako namietateľa, napr. spoločnosti Viega, s. r. o. alebo Viega EMEAPA GmbH & Co. KG, pričom tieto subjekty nie sú držiteľmi licencie k starším ochranným známkam; viaceré z dôkazov (dôkazy č. 10 až 14) nie sú datované; vzťahujú sa iba k doméne a nepreukazujú používanie starších ochranných známk vo vzťahu k tovarom, pre ktoré je na zápis do registra nárokované prihlásené označenie, a dôkazy č. 19 až 40 nemajú súvis s územím Slovenskej republiky a nie sú uvedené v slovenskom jazyku na tovaroch, pre ktoré je na zápis do registra nárokované prihlásené označenie.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade preskúma, či namietateľ dôkazmi predloženými v rámci podania námietok preukázal, že jeho staršie ochranné známky (prvá a druhá) používaním nadobudli zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť.

Namietateľ v konaní predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- kópiu str. 149 vestníka úradu č. 8-2019, v ktorom bolo zverejnené prihlásené označenie (dôkaz č. 1),

- výpisy z registrov Svetovej organizácie duševného vlastníctva (ďalej „WIPO“) a Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej „EUIPO“) ku všetkým starším ochranným známkam spolu s osvedčeniami o zápisoch starších ochranných známk EÚ (dôkazy č. 2),
- faktúry (18 ks) za predaj tovarov na území Slovenska v období rokov 2014 až 2019 (dôkazy č. 3),
- články v časopise PLYNÁR – VODÁR – KÚRENÁR z roku 2014 (dôkazy č. 4),
- články v časopise TechCON z rokov 2013 a 2014 (dôkazy č. 5),
- článok v časopise Technika z roku 2014 (dôkaz č. 6),
- článok na webovej stránke www.tzbportal.sk z 20. októbra 2014 (dôkazy č. 7),
- článok v časopise VIP Magazine z roku 2014 (dôkazy č. 8),
- katalógy a cenníky výrobkov značky „VIEGA“ (dôkazy č. 9),
- výtlačok z webovej stránky www.viega.sk z roku 2016 (dôkaz č. 10),
- výtlačky z webovej stránky www.viega.sk z roku 2019 (dôkazy č. 11),
- výtlačky z webovej stránky www.viega.cz z roku 2019 (dôkaz č. 12),
- výpis z histórie domény viega.sk z webovej stránky www.backorder.sk (dôkaz č. 13),
- výpis z domény viega.sk z webovej stránky whois.sk-nic.sk (dôkaz č. 14),
- inštruktážne video na používanie nástroja Viega Megapress (dôkaz č. 15),
- výtlačok z webovej stránky www.youtube.com s inštruktážnym videom (dôkaz č. 16),
- výtlačok z domény viega.cz z webovej stránky www.web.archive.org zo 7. októbra 2016 (dôkaz č. 17),
- reklamnú brožúru o namietateľovi „Viega. HÖCHSTER QUALITÄT VERBUNDEN.“ (dôkaz č. 18),
- výtlačok z webovej stránky wikipedia o namietateľovi v nemčine (dôkaz č. 19),
- výtlačok z webovej stránky www.de.wikipedia.org o namietateľovi z 31. októbra 2019 (dôkaz č. 20),
- brožúru o histórii spoločnosti Viega (75. výročie vzniku spoločnosti) z roku 1974 (dôkaz č. 21),
- Konsolidovanú účtovnú závierku namietateľa za účtovný rok od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017, Konsolidovanú súvahu k 31. decembru 2017 (dôkaz č. 22),
- výtlačky s produktmi namietateľa z webovej stránky www.viega.de (dôkaz č. 23),
- vývoj obratu a iné dáta o ekonomickej výkonnosti namietateľa z webovej stránky www.northdata.de (dôkaz č. 24),
- výtlačok z webovej stránky www.weltmarktfuehrerindex.de o namietateľovi (dôkaz č. 25),
- článok „Die Weltmarktführer nach Branchen“ z webovej stránky www.wiwo.de zo 7. novembra 2016 (dôkaz č. 26),
- profil namietateľa z webovej stránky www.die-deutsche-wirtschaft.de (dôkaz č. 27),
- článok „Red dot design awards“ für Multiplex von Viega z webovej stránky www.baulinks.de (dôkaz č. 28),
- článok „Viega-Duschrinne mit German Design Award ausgezeichnet“ z webovej stránky www.derwesten.den (dôkaz č. 29),
- výtlačok textu z brožúry „Focus Open 2014“, ktorú vydalo dizajnové centrum Baden-Württemberg (dôkaz č. 30),
- článok „Neue Viega-Duschrinne: In der Länge variabel, im Design reduziert“ z webovej stránky www.baulinks.de z 15. apríla 2011 (dôkaz č. 31),
- článok z webovej stránky www.thueringen.de (dôkaz č. 32),
- článok „Bis zur letzten Zapfstelle aus Edelstahl“ z časopisu BundesBauBlatt z 1. júla 2019 (dôkaz č. 33),
- článok „Visign for More 200 ausgezeichnet“ z časopisu Sanitär + Heizungstechnik z 1. apríla 2019 (dôkaz č. 34),
- článok „Bestes Trinkwasser für Mensch und Tier“ z časopisu TGA Fachplaner z 1. apríla 2018 (dôkaz č. 35),
- článok „Water Safety – Plan im Krankenhaus“ z webovej stránky www.tab.de z 20. decembra 2018 (dôkaz č. 36),
- článok „Viega-Roadshow begeisterte 12 000 Besucher“ z webovej stránky www.sbz-online.de z 23. júla 2019 (dôkaz č. 37),
- výpis z ochrannej známky č. 302015000871 (kombinácia čiernej a žltej farby) zapísanej Nemeckým patentovým a známkovým úradom (dôkaz č. 38),
- znalecký posudok týkajúci sa rozlišovacej spôsobilosti žlto-čiernej farebnej kombinácie (v nemčine) od spoločnosti PFLÜGER Rechtsforschung GmbH z roku 2016 (dôkaz č. 39),
- článok „Badesiphons: Sorten und ihre Eigenschaften“ z webovej stránky www.de.decorexpo.com (dôkaz č. 40).

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe preskúmania namietateľom predložených dôkazných materiálov uvádza, že z nich vyplývajú nasledujúce skutočnosti:

Dôkazy č. 1 a 2 predstavujú výpisy zo starších ochranných známk z registrov ochranných známk WIPO a EUIPO, prípadne osvedčenia o ich zápisoch, a výtlačok z vestníka úradu, v ktorom bolo zverejnené prihlásené označenie. Tieto materiály nemajú vplyv na posúdenie zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk.

Dôkazy č. 3 sú faktúry z rokov 2014 až 2019 v celkovom počte 18 ks (za každý rok 3 faktúry). Faktúry boli vystavené buď spoločnosťou Viega GmbH & Co. KG alebo spoločnosťou Viega EMEAPA GmbH & Co. KG so sídlom v Attendorne, Nemecko – dcérskymi spoločnosťami namietateľa pre 11 rôznych subjektov zo Slovenska za nákup rôznych tovarov (napr. trubky, kúpeľňové odtoky, zápachové uzávery, pripojovacie hrdlá WC, ventily, odtokové súpravy, tesnenia, spojky, redukcie, oblúky, prechodky, T-kusy, kolená, nátrubky, nátrubkové prechodky, svorky, vsuvky, tesniace prvky, uzatváracie viečka, kompletne balenie koľajníc, rozety, spojenia trubiek, úchytky, tovary s označením „Smartpress“; súčasťou faktúr je aj popis rozmerov, tvarov a materiálov uvedených tovarov). Vyfakturovaný objem predaja za spomenuté tovary sa pohybuje v rozmedzí cca 300 až 5 600 eur.

Dôkazy č. 4 predstavujú tri články publikované v časopise PLYNÁR – VODÁR – KÚRENÁR. V prvom čísle z roku 2014 bol uverejnený článok „Ovládacie dosky pre WC s infračerveným senzorom od firmy Viega – vybavenie v súlade so smernicou VDI 6000“. V článku sa uvádza, že firma Viega rozšírila svoju úspešnú sériu Visign for Public o dve nové ovládacie dosky, ktoré spúšťajú splachovanie pomocou infračerveného senzoru, čím ponúkajú komfort bezdotykového ovládania. Ďalší predložený článok, ktorý bol uverejnený v čísle 2/2014 je zlej kvality, a preto je jeho obsah nečitateľný. Z nadpisu a grafiky článku je však zrejmé, že prezentuje systém plošného temperovania Fonterra Reno od spoločnosti Viega. Tretí článok bol publikovaný v čísle 5/2014 a predstavuje sprchové žliabky Advantix Vario, ktoré vyvinuli projektanti firmy Viega. Súčasťou všetkých článkov je vyobrazenie tretej staršej ochrannej známky.

Dôkazy č. 5 sú dva články z časopisu TechCON. V čísle 3/13 z decembra 2013 bol uverejnený článok, ktorý predstavoval systém plošného temperovania Fonterra Reno od spoločnosti Viega. V článku sa uvádza, že systém tvoria dosky zo sadrovláknitého materiálu s vyfrézovanými drážkami, do ktorých sa rýchlo a jednoducho ukladá flexibilná polybuténová rúrka. Spoločnosť Viega zároveň ponúka aj novinku v podobe poteru – zalievacej hmoty. Druhý článok s názvom „Viacgeneračná komfortná kúpeľňa. WC moduly Viega pre nastaviteľnú výšku toalety“ publikovaný v čísle 1/14 predstavuje nový WC modul Eco Plus od firmy Viega, ktorý ponúka flexibilitu a komfort pre každú vekovú kategóriu tým, že je možné kedykoľvek plynulo nastaviť výšku toalety. Súčasťou oboch článkov je vyobrazenie tretej staršej ochrannej známky.

Dôkaz č. 6 je článok z časopisu Technika. V čísle 7-8/2014 bol publikovaný článok „Akumulátorový lisovací nástroj“, v ktorom sa o. i. uvádza, že Pressgun 5 od spoločnosti Viega určuje nový smer, keďže ide o jeden z najmenších a najľahších lisovacích prístrojov na trhu pre tzv. XL lisované spoje. Pressgun 5 sa môže použiť s takmer všetkými lisovacími čeľuštami a kĺbovými ťažnými čeľuštami Viega.

Dôkaz č. 7 je článok z webovej stránky [www.tzbportal.sk](http://www.tzbportal.sk) s názvom „Systém plošného temperovania Fonterra Reno s ešte menšou a jednoduchšou montážou“, ktorý bol publikovaný 20. októbra 2014. V článku je predstavený systém plošného temperovania od spoločnosti Viega. Súčasťou je vyobrazenie tretej staršej ochrannej známky aj odkaz na webovú stránku [www.viega.cz](http://www.viega.cz).

Dôkaz č. 8 je článok z časopisu VIP Magazine, ktorý nie je datovaný. Podľa údajov od namietateľa bola inzercia zadaná 1. marca 2014. V článku sú predstavené rôzne riešenia pre domácnosť, vrátane bližšie nešpecifikovaných elektronicky riadených zariadení od firmy Viega (s odkazom na webovú stránku [www.viega.cz](http://www.viega.cz)).

Dôkazy č. 9 zahŕňajú produktové katalógy firmy Viega v slovenčine, konkrétne katalóg elektronických vaňových armatúr, katalóg týkajúci sa sprchového žlabu Viega Advantix, katalógy produktov Viega Smartpress a Viega Megapress, dva katalógy týkajúce sa predstenevej techniky Viega pre WC, katalóg

lisovacích systémov Viega (vodovodných, plynových a vykurovacích vedení), katalóg odvodňovacej techniky Viega a katalóg kompletného systému pre domovú inštaláciu Viega Profipress. V katalógoch sa spomína 115-, resp. 120-ročná história spoločnosti Viega a uvádza sa v nich o. i. to, že s viac ako 4000 zamestnancami a desiatimi medzinárodnými lokalitami patrí Viega k celosvetovým lídrom inštalačnej techniky. Katalógy sú datované v rokoch 2013 až 2019. Okrem toho dôkazy č. 9 obsahujú dva katalógy produktov firmy Viega spolu s cenníkmi z rokov 2014 a 2018 (Viega Visign – riešenia pre kúpeľne a WC, konkrétne ovládacie dosky WC, podomietkové systémy, odtokové súpravy, sprchové žľaby a odtoky).

Dôkaz č. 10 je výtlačok z histórie webovej stránky [www.viega.sk](http://www.viega.sk), konkrétne zo 7. októbra 2016. Z výtlačku je zrejmé, že k uvedenému dátumu stránka nebola funkčná a užívateľ bol presmerovaný na webovú stránku [www.viega.cz](http://www.viega.cz).

Dôkaz č. 11 predstavuje výtlačok z webovej stránky [www.viega.sk](http://www.viega.sk) z 31. októbra 2019, teda po podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky. Na stránke sú predstavené produkty spoločnosti Viega, ako napr. nová generácia predstenej techniky pre WC, nový sprchový žľab s optimalizovaným odtokom Advantix Cleviva a tiež produkty Megapress a Viega Smartpress.

Dôkaz č. 12 je výtlačok z webovej stránky [www.viega.cz](http://www.viega.cz) z 31. októbra 2019, teda po podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky. Sekcia „Kontakty“ na uvedenej webovej stránke obsahuje okrem kontaktov v Českej republike aj kontaktné osoby regionálneho technického zastúpenia na Slovensku.

Dôkazy č. 13 a 14 predstavujú výpisy z histórie domény [viega.sk](http://viega.sk), podľa ktorých táto doména bola zaregistrovaná pre namietateľa 25. októbra 2005.

Dôkazy č. 15 a 16 sú inštruktážne videá v angličtine s návodom na použitie nástroja Megapress od firmy Viega. Video v dôkaze č. 16 bolo uverejnené na stránke [www.youtube.com](http://www.youtube.com) 14. apríla 2016. Okrem videa s názvom „How to use a Megapress Gun & Jaw“ stránka obsahuje ponuku ďalších dvoch inštruktážnych videí od spoločnosti Viega.

Dôkaz č. 17 je výtlačok z histórie webovej stránky [www.viega.cz](http://www.viega.cz) zo 7. októbra 2016 obsahujúci odkazy na ponuku produktov na kúrenie a sanitu, podomietkové splachovacie nádržky Viega či lisovaciu techniku pre oceľové trubky. V sekcii „O nás“ sa uvádza, že Viega je rodinný podnik, ktorý vykonáva svoju obchodnú činnosť už 115 rokov.

Dôkazy č. 18 až 38 a 40 predstavujú materiály v nemčine o namietateľovi – spoločnosti Viega Holding GmbH & Co. KG, jeho histórii a produktoch. Dôkazy zahŕňajú viaceré texty a články o namietateľovi z webových stránok, o jeho produktoch a získaných oceneniach. Súčasťou je aj Konsolidovaná účtovná závierka namietateľa za účtovný rok od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 (dôkaz č. 22), ako aj ďalšie ekonomické dáta (dôkaz č. 24).

Dôkaz č. 39 predstavuje znalecký posudok týkajúci sa rozlišovacej spôsobilosti žltó-čiernej farebnej kombinácie, ktorá bola zapísaná Nemeckým patentovým a známkovým úradom pod č. 302015000871. Keďže táto ochranná známka netvorí základ podaných námietok (ani nie je platná na území SR), je tento dôkaz z hľadiska posúdenia zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti prvej a druhej staršej ochrannej známky irelevantný.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe hodnotenia predložených dôkazov jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach, na rozdiel od prvostupňového orgánu, zastáva názor, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal, že prvá a druhá staršia ochranná známka získali na území Slovenskej republiky zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť. Dôvodom je skutočnosť, že na základe predložených dôkazov nemožno presvedčivo a bez pochybností dospieť k záveru, že relevantný slovenský spotrebiteľ, vo vzťahu ku ktorému sa v danom prípade posudzuje pravdepodobnosť zámery medzi prihláseným označením a prvou a druhou staršou ochrannou známkou, pozná tieto ochranné známky do takej miery, aby bolo možné usudzovať o ich zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že na preukázanie zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti vo všeobecnosti nestačí len preukázanie používania staršej ochrannej známky ako takého, ale je potrebné predložiť také dôkazné materiály, ktoré sú kvalitatívne a kvantitatívne na úrovni



preukazovania dobrého mena. Pokiaľ namietateľ nepredloží dostatočné a presvedčivé dôkazy na podporu svojich tvrdení o zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti, znáša procesnú zodpovednosť za to, že úrad nemal možnosť urobiť zistenie v jeho prospech.

Z pohľadu orgánu rozhodujúceho o rozklade sa v danom prípade ako problematický javí najmä preukázaný objem používania starších ochranných známkov vo vzťahu k relevantným slovenským spotrebiteľom, ako aj ich používanie vo vzťahu k relevantným tovarom, ktoré prvostupňový orgán vyhodnotil ako podobné s tovarmi prihláseného označenia a ktorými sú v danom prípade tovary prvej staršej ochrannej známky „*doplňky na rozvod vody vo vykurovaní; zariadenia na podlahové kúrenie a ich časti; vykurovacie armatúry*“ v triede 11 a tovary druhej staršej ochrannej známky „*uzatváracie a regulačné ventily pre potrubia vo vodovodných inštaláciách, pre radiátory a pre podlahové vykurovacie zariadenia; rozvody vody a vodovodné ventily na použitie v radiátorových zariadeniach, v zariadeniach spätného vykurovania, v podzemných vykurovacích zariadeniach na veľké povrchové vykurovanie*“ v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pokiaľ ide o predložené faktúry (dôkazy č. 3), väčšina z nich síce spadá do rozhodného obdobia pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky, avšak ich počet (tri faktúry v každom roku v období 2013 – 2019), počet subjektov na území Slovenska, ktorých sa týkajú (celkovo 11 slovenských subjektov, ktoré nakupovali výrobky namietateľa) a celkový objem predaných tovarov v celkovej hodnote od 300 do 5 600 Eur nepovažuje orgán rozhodujúci o rozklade za dostatočný na preukázanie zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známkov. Ďalšie dôkazy, o ktorých možno dôvodne predpokladať, že sa týkali relevantných slovenských spotrebiteľov, boli články zo slovenských odborných časopisov alebo webových stránok (dôkazy č. 4 až 8). Relevantným dôkazom sú aj katalógy a cenníky (dôkazy č. 9) a tiež odkazy na webovú stránku [www.viega.sk](http://www.viega.sk). V prípade týchto dôkazov však absentuje údaj o tom, koľko relevantných slovenských spotrebiteľov sa s týmito dôkazmi v rozhodnom období reálne oboznámilo. Bez takýchto údajov nemožno dospieť k záveru, že staršie ochranné známky boli na území Slovenska používané v takom rozsahu, že sa s nimi oboznámila dostatočne veľká skupina relevantných spotrebiteľov.

Okrem toho, čo sa týka preukázania používania starších ochranných známkov vo vzťahu k skôr uvedeným tovarom v triede 11, ktoré boli posúdené ako podobné s tovarmi prihláseného označenia, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že za relevantné možno považovať len predložené faktúry (dôkazy č. 3), tri články v slovenských časopisoch, resp. na webovej stránke, ktoré sa týkali „systému plošného temperovania“ od spoločnosti Viega (vybrané dôkazy č. 4, 5 a 7), katalóg lisovacích systémov Viega (vodovodných, plynových a vykurovacích vedení) a katalóg kompletného systému pre domovú inštaláciu Viega Profipress (vybrané dôkazy č. 9). Ostatné dôkazy predložené v slovenčine sa týkali iných tovarov, ako napr. ovládacích dosiek a podomietkových systémov pre WC, sprchových žľabov a odtokových systémov, lisovacích prístrojov a pod., v prípade ktorých prvostupňový orgán nevykonal posúdenie, či medzi nimi a tovarmi prihláseného označenia existuje podobnosť, a preto sú z hľadiska posúdenia pravdepodobnosti zámeny irelevantné.

Ďalším z kritérií, ktoré je potrebné pri hodnotení dôkazov o zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti vziať do úvahy, je používanie ochrannej známky v podobe, ktorá nemení jej rozlišovaciu spôsobilosť. Pokiaľ ide konkrétne o používanie prvej a druhej slovnej staršej ochrannej známky „Viega“, je potrebné uviesť, že z predložených dôkazov (katalógov, cenníkov, článkov a pod.) je zrejmé, že namietateľ najviac v spojitosti so svojimi tovarmi používal obrazovú staršiu ochrannú známku v žltो-čiernom prevedení (tretia staršia ochranná známka). Pokiaľ sa v predložených dôkazoch vyskytovalo označenie „Viega“ v slovnej podobe, išlo väčšinou o označenie spoločnosti, teda obchodné meno namietateľa (napr. vo faktúrach) alebo toto slovo bolo použité spolu s ďalšími označeniami, napr. Viega Smartpress, Viega Multiplex Trio, Viega Mono, Viega Visign, Viega Advantix atď. (napr. v katalógoch a článkoch). V prípade tovaru „systém plošného temperovania“ napríklad namietateľ používal označenie „Fonterra Reno“.

Čo sa týka predložených dôkazov č. 18 až 40, všetky tieto boli v nemčine, a teda boli určené predovšetkým nemeckému spotrebiteľovi, ktorý z hľadiska posúdenia predmetných námietok nie je relevantný. Ak sa aj s uvedenými dôkazmi stretol slovenský spotrebiteľ, čo nemožno vylúčiť, namietateľ nepreukázal, aká veľká skupina slovenských spotrebiteľov sa s týmito dôkazmi reálne oboznámila.

S ohľadom na uvedené možno zhrnúť, že preukázaná forma, rozsah a intenzita používania prvej a druhej staršej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom, ktoré boli posúdené ako podobné s tovarmi prihláseného označenia, nie sú dostatočné na to, aby bolo možné konštatovať zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť starších ochranných známok (prvej a druhej) vo vzťahu k relevantným slovenským spotrebiteľom. Napriek uvedenému je potrebné zdôrazniť, že stále platí, že prvá a druhá staršia ochranná známka majú priemernú vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť, takže v rámci celkového hodnotenia pravdepodobnosti zámény bude orgán rozhodujúci o rozklade vychádzať z tohto záveru.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej uvádza, že na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov alebo služieb, pričom priemerný spotrebiteľ sa má považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera jeho pozornosti sa môže meniť v závislosti od kategórie dotknutých tovarov alebo služieb.

Prihlasovateľ v rozklade prvostupňovému orgánu vytýkal, že pri hodnotení pravdepodobnosti zámény neprihliadol na skutočnosť, že relevantnými spotrebiteľmi kolíznych tovarov, v prípade ktorých sa vyžaduje odborná montáž, sú odborníci v oblasti inštalatérstvo a kúrenárstvo špecializujúci sa na jednotlivé značky a výrobcov. Orgán rozhodujúci o rozklade sa s touto výhradou prihlasovateľa nestotožňuje a uvádza, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí jasne uviedol, že *„kolízne tovary v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú určené pre odbornú verejnosť, ale aj bežným spotrebiteľom, ktorý si predmetné tovary vyberajú, hoci ich následne odborne inštalujú profesionáli. Možno teda vyvodiť, že ide o produkty, ktorých výberu a kúpe je venovaná dostatočná pozornosť, ide o tovary dlhodobej spotreby, ich obstarávací cena nie je nízka, a aj bežný spotrebiteľ ich spravidla kupuje prostredníctvom odborného predajcu, preto spotrebiteľia výberu predmetných tovarov venujú vyššiu mieru pozornosti“*. Zároveň prvostupňový orgán na uvedené prihliadol aj v rámci celkového hodnotenia pravdepodobnosti zámény. Orgán rozhodujúci o rozklade sa s uvedeným záverom o vyššej miere pozornosti relevantnej spotrebiteľov stotožňuje, a preto bude v ďalšom vychádzať z tohto záveru.

Pri celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámény možno v danom prípade konštatovať, že tovary prihláseného označenia *„výchrevné kotly“* v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú podobné s tovarmi *„doplňky na rozvod vody vo vykurovaní; zariadenia na podlahové kúrenie a ich časti; vykurovacie armatúry“* v triede 11 prvej staršej ochrannej známky, a tiež podobné s tovarmi *„uzatváracie a regulačné ventily pre radiátory a pre podlahové vykurovacie zariadenia, ako aj pre veľké povrchové vykurovacie zariadenia pre ochranu proti námraze a pre vykurovacie a chladiace zariadenia pre podlahy a pre zariadenia na dodávku tepla; termostatické ventily (časti vykurovacích zariadení); rozvody vody a vodovodné ventily na použitie v radiátorových zariadeniach, v zariadeniach spätného vykurovania, v podzemných vykurovacích zariadeniach na veľké povrchové vykurovanie“* v triede 11 druhej staršej ochrannej známky. Zároveň boli posudzované označenia vyhodnotené ako podobné z vizuálneho i fonetického hľadiska, pričom z vizuálneho hľadiska boli dokonca posúdené ako podobné vo vyššej miere. Pokiaľ ide o sémantické hľadisko, toto vzhľadom na fantazijný charakter posudzovaných označení nebude mať vplyv na posúdenie pravdepodobnosti zámény. Berúc do úvahy uvedené skutočnosti, orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán dospel k záveru, že medzi prihláseným označením a prvou a druhou staršou ochrannou známkou, aj napriek vyššej pozornosti relevantných spotrebiteľov, existuje pravdepodobnosť zámény v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu k spomenutým tovarom v triede 11. Prihlásené označenie neobsahuje v porovnaní so staršími ochrannými známkami také odlišné prvky, ktoré by spoľahlivo vylúčili ich možnú zámenu.

Prihlasovateľ v rozklade odmietol tvrdenie prvostupňového orgánu, že pre účely posúdenia námietok uplatnených podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach je irelevantné, že prihlasovateľ používal prihlásené označenie ako nezapísané označenie od roku 1994 a že identické označenie bolo pre prihlasovateľa v rokoch 2006 až 2016 zapísané ako ochranná známka č. 218712. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že v prípade uplatnenia námietok na základe ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach sa skúma existencia pravdepodobnosti zámény medzi ochrannou známkou so skorším právom prednosti a mladším, prihláseným označením, a to na základe posúdenia miery podobnosti tovarov alebo služieb a posúdenia miery podobnosti samotných označení, pričom sa zohľadňujú ďalšie

relevantné skutočnosti, ktorými sú rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky či miera pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti. V danom prípade je rozhodujúce, že napadnutá prihláška ochrannej známky má v porovnaní so staršími ochrannými známkami neskoršie právo prednosti a že kolízne tovary a kolízne označenia boli posúdené ako podobné. Predchádzajúce používanie prihláseného označenia je z hľadiska posúdenia pravdepodobnosti zámeny irelevantné, pretože nemá vplyv na mieru podobnosti kolíznych tovarov alebo služieb, ani na mieru podobnosti kolíznych označení. Pokiaľ ide o argument prihlasovateľa, že 24 rokov používal prihlásené označenie bez akéhokoľvek konfliktu s namietateľom, je možné uviesť len to, že uvedené nemá vplyv na posúdenie existencie pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a starších ochranných známk, ktoré majú skoršie právo prednosti. Ani skutočnosť, že prihlasovateľ bol majiteľom ochrannej známky č. 218712, ktorá zanikla neobnovením, teda v dôsledku nečinnosti prihlasovateľa, nemôže ovplyvniť posúdenie relevantnosti uplatnenia námietok podaných v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach. Ďalšie argumenty, ktoré uviedol prihlasovateľ v rozklade o tom, že prvostupňový orgán svojim rozhodnutím bráni zdravému podnikateľskému prostrediu, keďže prisúdil ochranu len zahraničnému subjektu s väčším objemom predaja, čo má podľa prihlasovateľa za následok zníženie konkurencieschopnosti menších podnikov na slovenskom trhu, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za vyjadrenie subjektívneho názoru prihlasovateľa bez relevancie vo vzťahu k posúdeniu pravdepodobnosti zámeny v zmysle zákona o ochranných známkach.

Prihlasovateľ tiež argumentoval tým, že namietateľ by nemal mať právo brániť v zápise prihlásenému označeniu, ktoré bolo používané od roku 1994. Okrem toho predložil v konaní zoznam zapísaných ochranných známk tvorených slovnými prvkami začínajúcimi písmenami „vi-“, „vie-“ alebo „vig-“, ktoré sú podľa neho v priamom konflikte so staršími ochrannými známkami, a teda by z rovnakého dôvodu ako prihlásené označenie nemali byť zapísané ako ochranné známky. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že je výlučne na namietateľovi, proti ktorým označeniam prihláseným na zápis uplatní námietky, a preto je potrebné uvedené argumenty prihlasovateľa považovať za nedôvodné.

Na základe uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že záver prvostupňového orgánu o existencii pravdepodobnosti zámeny medzi prihláseným označením a prvou staršou ochrannou známkou, a to vo vzťahu ku všetkým nárokoványm tovarom, možno považovať za správny, a teda v preskúmanom prípade boli splnené podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

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

#### **Poučenie o opravnom prostriedku:**

**Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je 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.**

JUDr. Pavol Gregorčok  
predseda úradu

#### **Doručiť:**

Ing. Ivan Belička - Markoffice - známková, patentová a súdnoznalecká kancelária, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica 4, Slovenská republika

Ing. Róbert Porubčan EDING, Puškinova 1191/19, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika