



Banská Bystrica 14.03.2025
OZ 251112/II-24-2025

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 10. decembra 2021 navrhovateľom plaan czech, s. r. o., Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1 – Nové Město, Česká republika, v konaní zastúpeným spoločnosťou LEGAL & CORP, s. r. o., Gajova 11, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré mesto (ďalej „navrhovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. OZ 251112/I-43-2021 z 12. novembra 2021 vo veci návrhu na čiastočné vyhlásenie slovnej ochrannéj známky č. 251112 „PLAAN ARCHITEKTI“ za neplatnú, majiteľa PLAAN ARCHITEKTI, s. r. o., Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov (pred zmenou sídla: PLAAN ARCHITEKTI, s. r. o., Mýtna 7643/44, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto), v konaní zastúpeného spoločnosťou NOSA LEGAL, s. r. o., Koreničova 699/2, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto (ďalej „majiteľ“), 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 § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. a v spojení s § 35 ods. 6 predmetného zákona sa rozhodnutie zn. OZ 251112/I-43-2021 z 12. novembra 2021 mení takto:

slovná ochranná známka č. 251112 „PLAAN ARCHITEKTI“ sa vyhlasuje za neplatnú pre služby „stavebníctvo; opravy stavieb; inštalácie kuchynského nábytku; inštalácie nábytkových zostáv; inštalácie prístrojov a zariadení pre použitie v budovách; inštalácie plynových a elektrických zariadení; inštalácie zariadení na svietenie; inštalácie vodovodných zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); stavba a opravy skladov; inštalácie, údržba a opravy strojov; inštalatérsťvo; stavebné informácie; výstavba obchodov a obchodných stánkov“ v triede 37 a „architektonické služby; architektonické poradenstvo; vypracovanie stavebných výkresov; štúdie technických projektov; inžinierska činnosť; expertízy (inžinierske práce); výskum v oblasti pozemných stavieb“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ochranná známka zostáva v platnosti pre všetky služby v triede 35, pre služby „prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebný dozor; demolácie budov; prenájom bagrov a rýpadiel; tapetovanie (papierové tapety); interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; sadrovanie, štukovanie; klampiarstvo; murovanie; murárske práce; montovanie lešení“ v triede 37 a „vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; technologický výskum; výzdoba interiérov; priemyselné dizajnérstvo; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; skúšky materiálov; navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo)“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. OZ 251112/I-43-2021 z 12. novembra 2021 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“)

bola v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. a v spojení s § 35 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) slovná ochranná známka č. 251112 „PLAAN ARCHITEKTI“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) vyhlásená za neplatnú pre služby „*inštalácie kuchynského nábytku; inštalácie nábytkových zostáv; inštalácie prístrojov a zariadení pre použitie v budovách; inštalácie plynových a elektrických zariadení; inštalácie zariadení na svietenie; inštalácie vodovodných zariadení; inštalácie, údržba a opravy strojov; inštalatérstvo*“ v triede 37 a „*vypracovanie stavebných výkresov; štúdie technických projektov; inžinierska činnosť; expertízy (inžinierske práce); expertízy (inžinierske práce); výskum v oblasti pozemných stavieb*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Napadnutá ochranná známka zostala v platnosti pre všetky služby v triede 35 a pre služby „*stavebníctvo; opravy stavieb; prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; demolácie budov; stavba a opravy skladov; prenájom bagrov a rýpadiel; tapetovanie (papierové tapety); interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; sadrovanie, štukovanie; klampiarstvo; murovanie; murárske práce; montovanie lešení; stavebné informácie; výstavba obchodov a obchodných stánkov*“ v triede 37 a „*vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; architektonické služby; architektonické poradenstvo; technologický výskum; výzdoba interiérov; priemyselné dizajnérsťvo; navrhovanie obalov, obalové dizajnérsťvo; skúšky materiálov; navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérsťvo)*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Navrhovateľ si podaný návrh, ktorý sa týkal časti služieb napadnutej ochrannej známky, konkrétne služieb „*riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve*“ v triede 35, „*stavebníctvo; opravy stavieb; inštalácie kuchynského nábytku; inštalácie nábytkových zostáv; inštalácie prístrojov a zariadení pre použitie v budovách; inštalácie plynových a elektrických zariadení; inštalácie zariadení na svietenie; inštalácie vodovodných zariadení; prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; demolácie budov; stavba a opravy skladov; prenájom bagrov a rýpadiel; inštalácie, údržba a opravy strojov; tapetovanie (papierové tapety); interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; sadrovanie; štukovanie; klampiarstvo a inštalatérstvo; murovanie, murárske práce; montovanie lešení; stavebné informácie; výstavba obchodov a obchodných stánkov*“ v triede 37 a „*architektonické služby; architektonické poradenstvo; vypracovanie stavebných výkresov; výzdoba interiérov; priemyselné dizajnérsťvo; štúdie technických projektov; inžinierska činnosť; expertízy (inžinierske práce); výskum v oblasti pozemných stavieb*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach. Jeho podanie odôvodnil tým, že napadnutá ochranná známka a staršia obrazová ochranná známka EÚ č. 7036387 „**plaan**“ (ďalej „staršia ochranná známka“), ktorej je majiteľom, sú podobné, a zároveň služby napadnutej ochrannej známky, ktorých sa podaný návrh týkal, a služby, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, sú zhodné alebo podobné. Z týchto dôvodov podľa navrhovateľa medzi posudzovanými ochrannými známkami existuje na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti pravdepodobnosť zámieny, vrátane pravdepodobnosti asociácie, vo vzťahu k službám, ktorých sa podaný návrh týkal.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatnený v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach možno považovať za opodstatnený vo vzťahu k službám napadnutej ochrannej známky „*inštalácie kuchynského nábytku; inštalácie nábytkových zostáv; inštalácie prístrojov a zariadení pre použitie v budovách; inštalácie plynových a elektrických zariadení; inštalácie zariadení na svietenie; inštalácie vodovodných zariadení; inštalácie, údržba a opravy strojov; inštalatérstvo*“ v triede 37 a „*vypracovanie stavebných výkresov; štúdie technických projektov; inžinierska činnosť; expertízy (inžinierske práce); expertízy (inžinierske práce); výskum v oblasti pozemných stavieb*“ v triede 42, keďže predmetné služby boli posúdené ako zhodné a podobné so službami staršej ochrannej známky v tých istých triedach medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a zároveň kolízne ochranné známky boli posúdené ako podobné v rôznej miere z vizuálneho, fonetického i sémantického hľadiska. Prvostupňový orgán s ohľadom na uvedené skutočnosti konštatoval, že napriek vyššej miere pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti pri výbere niektorých služieb medzi posudzovanými ochrannými známkami vo vzťahu k skôr uvedeným službám napadnutej ochrannej známky existuje pravdepodobnosť zámieny, vrátane pravdepodobnosti asociácie. Pokiaľ ide o služby napadnutej ochrannej známky „*riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve*“ v triede 35, „*stavebníctvo; opravy stavieb; prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; demolácie budov; stavba a opravy skladov; prenájom bagrov a rýpadiel; tapetovanie*

(papierové tapety); interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; sadrovanie, štukovanie; klampiarstvo; murovanie; murárske práce; montovanie lešení; stavebné informácie; výstavba obchodov a obchodných stánkov“ v triede 37 a „architektonické služby; architektonické poradenstvo; výzdoba interiérov; priemyselné dizajnérstvo“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorých sa podaný návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky tiež týkal, tieto prvostupňový orgán posúdil ako nepodobné s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, a preto konštatoval, že v tejto časti nebola splnená jedna z kumulatívnych podmienok potrebných na úspešné uplatnenie návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú vyplývajúca z § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Proti tomuto rozhodnutiu podal navrhovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého nesúhlasil s napadnutým rozhodnutím, a to v rozsahu, v ktorom prvostupňový orgán návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú nepovažoval za dôvodný.

Navrhovateľ zastal názor, že aj služby, pre ktoré prvostupňový orgán napadnutú ochrannú známku ponechal v platnosti a ktorých sa podaný návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú týkal, konkrétne služby „riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve“ v triede 35, „stavebníctvo; opravy stavieb; prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; demolácie budov; stavba a opravy skladov; prenájom bagrov a rýpadiel; tapetovanie (papierové tapety); interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; sadrovanie, štukovanie; klampiarstvo; murovanie; murárske práce; montovanie lešení; stavebné informácie; výstavba obchodov a obchodných stánkov“ v triede 37 a „architektonické služby; architektonické poradenstvo; výzdoba interiérov; priemyselné dizajnérstvo“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, sú zhodné alebo podobné so službami, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka.

Navrhovateľ uviedol, že patrí medzi popredných českých poskytovateľov elektroinšalačných služieb, pričom ide o služby, ktoré priamo súvisia s oblasťou stavebníctva, nakoľko sú poskytované pri realizácii nových stavebných projektov, ako aj pri rekonštrukcii/oprave už existujúcich stavieb. Navrhovateľ ako poskytovateľ elektroinšalačných služieb je prítomný pri realizácii nových stavebných projektov od ich začiatku (vypracovanie projektu elektroinštalácie), cez realizáciu projektu (realizácia elektroinštalácie, výkon dozoru) až po koniec (rôzne skúšky, revízie).

Pokiaľ ide o službu napadnutej ochrannej známky „riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve“ v triede 35, táto je podľa navrhovateľa úzko prepojená so službou staršej ochrannej známky „inžinierska a projektová činnosť v oblasti elektrických zariadení“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Navrhovateľ argumentoval tým, že obe služby spadajú úplne alebo čiastočne do oblasti stavebníctva, a teda spotrebiteľ má reálnu možnosť stretnúť sa s nimi na rovnakom mieste a v rovnakom čase. Okrem toho existujú určité zhodné alebo podobné činnosti vykonávané v rámci oboch porovnávaných služieb, napr. záznam, prepis, zostavovanie, kompilácia (zhromažďovanie dokumentov) alebo systematizácia písomných oznamov a záznamov, ako aj kompilácia matematických alebo štatistických údajov, či dozor nad riadnym výkonom jednotlivých činností. Predmetné služby sú podľa navrhovateľa poskytované pre rovnakých spotrebiteľov, s rovnakým alebo podobným cieľom, a teda ide o zhodné alebo veľmi podobné služby.

Čo sa týka služieb napadnutej ochrannej známky v triede 37, ktorých sa podaný návrh týkal a ktoré prvostupňový orgán posúdil ako nepodobné s tovarmi staršej ochrannej známky [konkrétne navrhovateľ menoval služby „stavebníctvo; opravy stavieb; stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; demolácie budov; stavba a opravy skladov; montovanie lešení; stavebné informácie; výstavba obchodov a obchodných stánkov“], tieto sú podľa navrhovateľa úzko prepojené so službami „montáž, opravy a údržba elektrických zariadení“, pre ktoré je v rovnakej triede zapísaná staršia ochranná známka. Navrhovateľ argumentoval tým, že ako poskytovateľ elektroinšalačných služieb je prítomný pri realizácii stavieb od začiatku až do konca, čo znamená, že posudzované služby sa prekrývajú. Predmetné služby majú rovnakých spotrebiteľov a rovnaký cieľ.

Pokiaľ ide o služby napadnutej ochrannej známky „architektonické služby; architektonické poradenstvo; priemyselné dizajnérstvo“ v triede 42, tieto sú podľa navrhovateľa podobné so službami staršej ochrannej

známky „inžinierska a projektová činnosť v oblasti elektrických zariadení“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Dôvodom je skutočnosť, že uvedené služby spolu priamo súvisia, sú poskytované súčasne, prípadne na seba nadväzujú. Predmetné porovnávané služby sú poskytované spotrebiteľovi v rámci prípravy projektu realizácie stavby. Navrhovateľ odmietol tvrdenie prvostupňového orgánu, že predmetné služby sú určené rôznym spotrebiteľom.

Navrhovateľ zhrnul, že všetky služby napadnutej ochrannej známky, ktorých sa podaný návrh týkal, sú podľa neho zhodné alebo podobné so službami staršej ochrannej známky, čo spolu s vysokou podobnosťou kolíznych ochranných známok znamená, že na strane spotrebiteľa existuje vo vzťahu k nim pravdepodobnosť zámeny. Záverom doplnil, že nemá žiadny záujem, aby bola jeho činnosť spájaná s majiteľom, pričom takéto spájanie v mysli spotrebiteľov by mohlo zvýhodniť majiteľa a navrhovateľovi naopak spôsobiť ujmu, keďže napadnutá ochranná známka je spôsobilá bez náležitého dôvodu ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky.

Na základe uvedeného navrhovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil v tej časti, ktorou prvostupňový orgán ponechal napadnutú ochrannú známku v platnosti pre časť služieb, proti ktorým smeroval návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, a aby vec vrátil v tejto časti prvostupňovému orgánu na ďalšie konanie.

Majiteľ sa vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 18. marca 2022 odvolal na svoje vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú zo 17. februára 2021. Okrem toho doplnil opis remeselnej živnosti „Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení“, opis voľnej živnosti „Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení“ a opis viazanej živnosti „Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení“ tak, ako ich uvádza webová stránka Ministerstva vnútra SR. Z uvedených opisov je podľa majiteľa zrejmé, že medzi službami, ktorých sa týkal návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, a službami, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, neexistuje žiadna kolízia.

V tejto súvislosti majiteľ upozornil, že porušenia práv z ochrannej známky sa môže dopustiť len ten podnikateľ, ktorý používa zhodné/podobné označenie na označenie zhodných/podobných tovarov alebo služieb. Výnimkou je používanie ochrannej známky, ktorá má na území Slovenskej republiky dobré meno, čo však nie je prípad staršej ochrannej známky, a preto je podľa majiteľa nepravdepodobné, že by mohol ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, resp. že by navrhovateľovi spôsobil ujmu.

Ďalej majiteľ uviedol, že navrhovateľ nepreukázal ani jeden prípad použitia napadnutej ochrannej známky v súvislosti so službami, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, a teda je podľa neho potrebné zohľadniť princíp, že *„zákaz používania označenia zasahujúceho do práva z ochrannej známky [sa] ... nevzťahuje na také používanie označenia, síce v rámci obchodnej činnosti, ktoré však nie je spôsobilé zasiahnuť do funkcií ochrannej známky“*, pričom za základnú funkciu ochrannej známky sa považuje odlíšenie služby majiteľa ochrannej známky od služby konkurenta.

Majiteľ zároveň vyjadril nesúhlas s tou časťou napadnutého rozhodnutia, v ktorej prvostupňový orgán vyhovel podanému návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, keďže podľa jeho názoru na to neexistoval žiaden dôvod.

S ohľadom na uvedené skutočnosti majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zmenil tak, že návrhu sa čiastočne vyhovuje a napadnutá ochranná známka sa vyhlasuje za neplatnú len pre služby *„inštalácie plynových a elektrických zariadení; inštalácie zariadení na osvetlenie“* v triede 37 a napadnutá ochranná známka zostáva v platnosti pre všetky ostatné služby zapísané v triedach 35, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Na základe žiadosti bolo vyjadrenie majiteľa o rozklade zaslané navrhovateľovi. Navrhovateľ v replike doručenej úradu 24. mája 2023 vyjadril nesúhlas s tvrdením majiteľa, že medzi službami napadnutej ochrannej známky, ktorých sa podaný návrh týkal, a službami, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka,

neexistuje kolízia. Navrhovateľ konštatoval, že na to, aby došlo k pravdepodobnosti zámeny medzi posudzovanými ochrannými známkami, nie je potrebné, aby kolízne služby boli zhodné, ale postačuje ich podobnosť. V tejto súvislosti zopakoval svoje argumenty uvedené v rozklade, v ktorých uviedol dôvody, prečo považuje posudzované služby napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky za zhodné, resp. podobné. Ďalej upozornil na to, že hlavným prvkom oboch porovnávaných ochranných známk zo všetkých troch hľadísk (vizuálneho, fonetického i sémantického) je slovný prvok „plaan/PLAAN“, pričom odlišnosť spočíva len v použítom druhu písma. Zároveň slovný prvok napadnutej ochrannej známky „ARCHITEKTI“ označil navrhovateľ za opisný prvok, ktorý vo vzťahu k službám, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná, nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Navrhovateľ doplnil, že prvú časť označenia vníma spotrebiteľ s väčšou pozornosťou, a preto si ju ľahšie zapamätá. To znamená, že začiatok označenia podstatne ovplyvňuje celkový dojem z označenia a v predmetnom prípade veľmi podobný začiatok vedie k pravdepodobnosti zámeny, vrátane pravdepodobnosti asociácie, medzi posudzovanými ochrannými známkami. V závere navrhovateľ zopakoval, že nemá záujem na tom, aby bola napadnutá ochranná známka spájaná s majiteľom a jeho činnosťou, pričom opätovne vyjadril obavy z toho, že používaním napadnutej ochrannej známky mu môže byť spôsobená ujma, prípadne, že by majiteľ mohol neoprávnene ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky.

Majiteľ v duplike doručenej úradu 27. júla 2023 nad rámec svojho vyjadrenia o rozklade konštatoval, že služby napadnutej ochrannej známky, proti ktorým smeroval návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, a služby, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, navzájom nekolidujú, nie sú zhodné ani podobné, a to najmä z dôvodu ich odlišnej povahy, účelu a spôsobu použitia. Predmetné služby nie sú podľa jeho názoru ani komplementárne (doplnkové). Majiteľ zdôraznil, že sa s navrhovateľom nezameriavajú na rovnakú relevantnú verejnosť. Navrhovateľ sa špecializuje na elektrické zariadenia, zatiaľ čo majiteľ ani len nedisponuje príslušnými oprávneniami na žiadnu z obdobných činností. Okrem toho sa služby navrhovateľa a majiteľa líšia v mieste, čase a frekvencii ich poskytnutia, a preto pravdepodobnosť, že s nimi relevantný spotrebiteľ príde do kontaktu súčasne, je minimálna. Zároveň je okruh spotrebiteľov služieb, ktoré poskytuje navrhovateľ, užší, a to z dôvodu jeho špecializácie. Služby navrhovateľa podľa majiteľa nie sú využívané na dennej báze ani nie sú určené širokej spotrebiteľskej verejnosti, ale osobám disponujúcim špecializovanými vedomosťami, ktoré vyhľadávajú dodávateľov podobných navrhovateľovi, tzn. že ide o odbornú verejnosť – kvalifikovaného objednávateľa so stredným až vyšším stupňom pozornosti. V tejto súvislosti majiteľ odkázal na webovú stránku www.web.archive.org znázorňujúcu históriu webovej stránky navrhovateľa www.plaan.cz (sekcie „Produkty a služby“ a „Reference – Občanské stavby“). Majiteľ vyjadril presvedčenie, že relevantní spotrebiteľia sú si vedomí, že služby napadnutej ochrannej známky a služby staršej ochrannej známky poskytujú rôzne subjekty, a preto nemôžu byť uvedení do omylu ohľadne ich obchodného pôvodu.

Majiteľ ďalej uviedol prípady, kedy sa kolízne služby považujú za navzájom zhodné (identické pojmy; synonymá; užší pojem je obsiahnutý v širšom, všeobecnejšom pojme alebo naopak), pričom zdôraznil, že ani jedna z týchto podmienok v danom prípade nie je splnená.

Pokiaľ ide o podobnosť kolíznych ochranných známk, majiteľ upozornil na všeobecné zásady uplatňované pri hodnotení pravdepodobnosti zámeny. Táto musí byť hodnotená globálne, pričom sa musia zobrať do úvahy všetky relevantné skutočnosti ako podobnosť označení z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska so zohľadnením dominantných a dištinkívnych prvkov označení, musí sa prihliadať na relevantnú verejnosť a zhodnosť/podobnosť dotknutých tovarov a služieb. V tejto súvislosti majiteľ uviedol, že napadnutá ochranná známka neobsahuje všetky prvky, ktoré tvoria staršiu ochrannú známku, pričom posudzované ochranné známky obsahujú také rozdiely, ktoré si priemerný spotrebiteľ všimne. Čo sa týka rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, podľa majiteľa túto zabezpečuje zvláštne vyhotovenie písmen inak opisného slovného prvku „plaan“. Majiteľ zdôraznil, že navrhovateľ nedisponuje výlučným právom na používanie slova „plaan“. Zo sémantického hľadiska majiteľ označil porovnávané ochranné známky za nepodobné, keďže iba prvky napadnutej ochrannej známky majú konkrétny význam. Vzhľadom na to, že napadnutá ochranná známka v porovnaní so staršou ochrannou známkou obsahuje ďalší dištinkívny prvok „ARCHITEKTI“, je podľa majiteľa možné priamu zámenu kolíznych ochranných známk vylúčiť. Okrem toho majiteľ upozornil, že z výsledkov vyhľadávania na internetovom vyhľadávači google vyplýva, že navrhovateľ svoje služby poskytuje pod označením „plaan czech“.

Majiteľ tiež upozornil na to, že navrhovateľ počas niekoľkoročného konania o predmetnom návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú neuviedol žiaden príklad, ani nepredložil žiadny dôkaz o tom, že by dochádzalo k zámene služieb navrhovateľa a majiteľa.

Na základe uvedených skutočností majiteľ trval na tom, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zmenil tak, že návrhu sa čiastočne vyhovuje a napadnutá ochranná známka sa vyhlasuje za neplatnú pre služby „*inštalácie plynových a elektrických zariadení; inštalácie zariadení na svietenie*“ v triede 37 a napadnutá ochranná známka zostáva v platnosti pre všetky ostatné služby zapísané v triedach 35, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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 § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje. Podmienky pre uplatnenie starších práv uvedených v § 7 musia byť splnené už ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti návrhom dotknutej ochrannej známky.

Podľa § 35 ods. 5 zákona o ochranných známkach na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, sa hľadí ako keby k jej zápisu do registra nedošlo.

Podľa § 35 ods. 6 zákona o ochranných známkach ak sa dôvod na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú týka len určitej časti tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú 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.

Napadnutá slovná ochranná známka č. 251112 „PLAAN ARCHITEKTI“, majiteľa PLAAN ARCHITEKTI, s. r. o., Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov (pred zmenou sídla: PLAAN ARCHITEKTI, s. r. o., Mýtna 7643/44, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto), bola s právom prednosti od 14. mája 2019 zapísaná do registra ochranných známk 19. novembra 2019 pre služby v triedach 35, 37 a 42

medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom podaný návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú smeroval proti časti zapísaných služieb, konkrétne proti službám „*riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve*“ v triede 35, „*stavebníctvo; opravy stavieb; inštalácie kuchynského nábytku; inštalácie nábytkových zostáv; inštalácie prístrojov a zariadení pre použitie v budovách; inštalácie plynových a elektrických zariadení; inštalácie zariadení na svietenie; inštalácie vodovodných zariadení; prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; demolácie budov; stavba a opravy skladov; prenájom bagrov a rýpadiel; inštalácie, údržba a opravy strojov; tapetovanie (papierové tapety); interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; sadrovanie; štukovanie; klampiarstvo a inštalatérske práce; murovanie, murárske práce; montovanie lešení; stavebné informácie; výstavba obchodov a obchodných stánkov*“ v triede 37 a „*architektonické služby; architektonické poradenstvo; vypracovanie stavebných výkresov; výzdoba interiérov; priemyselné dizajnérstvo; štúdie technických projektov; inžinierska činnosť; expertízy (inžinierske práce); výskum v oblasti pozemných stavieb*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ, plaan czech, s. r. o., Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1 – Nové Město, Česká republika, je majiteľom staršej obrazovej ochrannej známky EÚ č. 7036387 „**plaan**“, s právom prednosti od 4. júla 2008 zapísanej pre tovary „*low voltage distributors, electrical installation materials and components of all kinds*“ (rozvádzače nízkeho napätia, elektroinštalčné materiály a súčiastky všetkého druhu) v triede 9 a pre služby „*electric appliance installation, repair and maintenance*“ (montáž, opravy a údržba elektrických zariadení) v triede 37 a „*engineering and project studies in the field of electric appliances; checking of electric appliances*“ (inžinierska a projektová činnosť v oblasti elektrických zariadení; revízie elektrických zariadení) v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že navrhovateľ nesúhlasil s tou časťou napadnutého rozhodnutia, v ktorej prvostupňový orgán podaný návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú považoval za nedôvodný. Konkrétne spochybnil záver prvostupňového orgánu o nepodobnosti časti služieb napadnutej ochrannej známky, ktorých sa predmetný návrh týkal (služieb „*riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve*“ v triede 35, „*stavebníctvo; opravy stavieb; prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; demolácie budov; stavba a opravy skladov; prenájom bagrov a rýpadiel; tapetovanie (papierové tapety); interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; sadrovanie, štukovanie; klampiarstvo; murovanie; murárske práce; montovanie lešení; stavebné informácie; výstavba obchodov a obchodných stánkov*“ v triede 37 a „*architektonické služby; architektonické poradenstvo; výzdoba interiérov; priemyselné dizajnérstvo*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb), so službami staršej ochrannej známky, a tým aj záver o neexistencii pravdepodobnosti zámeny medzi kolíznymi ochrannými známkami vo vzťahu k predmetným službám, a teda orgán rozhodujúci o rozklade preskúma napadnuté rozhodnutie v tejto časti.

K návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú uplatnenému v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach možno vo všeobecnosti uviesť, že pravdepodobnosť zámeny ochranných znáмок znamená riziko, že si relevantný spotrebiteľ tovary alebo služby takto označené v obchode priamo zamení, prípadne, že by mohol byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené porovnávanými ochrannými známkami pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny musia byť ochranné známky najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámeny preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý ochranné známky 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 tovarov a služieb. V súvislosti s uvedeným orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že pri hodnotení existencie pravdepodobnosti zámeny je potrebné prihliadať na to, že nižší stupeň podobnosti medzi porovnávanými tovarmi a službami je možné kompenzovať vyšším stupňom podobnosti medzi kolíznymi ochrannými známkami a naopak.

Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny je taktiež potrebné brať zreteľ na skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ nemá vždy možnosť priameho porovnania ochranných znáмок 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 kolíznych tovarov a služieb orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že zhodnosť alebo podobnosť tovarov a služieb predstavuje jednu z kumulatívnych podmienok, ktorá musí byť splnená pre úspešné uplatnenie návrhu uplatneného v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Z prvostupňového rozhodnutia vyplýva, že pri porovnaní služieb napadnutej ochrannej známky, ktorých sa podaný návrh týkal, s tovarmi a službami staršej ochrannej známky prvostupňový orgán zohľadnil všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi nimi. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým ich povahu, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci charakter tovarov alebo služieb. Zároveň prvostupňový orgán uviedol, že podobnosť tovarov alebo služieb sa posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti označení, resp. ochranných známk mohol byť uvedený do omylu, čo sa týka výrobcu alebo poskytovateľa predmetných tovarov alebo služieb.

Pokiaľ ide o služby napadnutej ochrannej známky „*riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto prvostupňový orgán posúdil ako nepodobné s tovarmi a službami, pre ktoré je v triedach 9 (súhrnne elektroinštalčné materiály a súčiastky), 37 (montáž, opravy a údržba elektrických zariadení) a 42 (inžinierska a projektová činnosť v oblasti elektrických zariadení; revízie elektrických zariadení) zapísaná staršia ochranná známka. Samotnú skutočnosť, že služby napadnutej ochrannej známky sa týkajú stavebníctva, prvostupňový orgán nepovažoval za dostatočnú na konštatovanie ich podobnosti s tovarmi a službami staršej ochrannej známky. Prvostupňový orgán uviedol, že pod predmetné služby napadnutej ochrannej známky možno zaradiť široké portfólio služieb užitočných pri riadení podniku, pri snahe zvýšiť podiel na trhu, pri vyrovnávaní sa s konkurenciou, pri komunikovaní s verejnosťou, pri vyjednávaní a uzatváraní obchodných transakcií, pri umiestňovaní výrobkov na trh, pri skúmaní podnikateľských trendov a pod. Spotrebiteľ sa s uvedenými službami napadnutej ochrannej známky a s tovarmi a službami staršej ochrannej známky podľa prvostupňového orgánu nemôže stretnúť na rovnakom mieste, v rovnakom čase a tieto tovary a služby nie sú poskytované zhodnými subjektmi.

Pokiaľ ide o služby napadnutej ochrannej známky „*inštalácie prístrojov a zariadení na použitie v budovách; inštalácie elektrických zariadení; inštalácie zariadení na svietenie; inštalácie, údržba a opravy strojov; inštalatérstvo*“ v triede 37, tieto prvostupňový orgán vyhodnotil ako zhodné so službami staršej ochrannej známky „*montáž, opravy a údržba elektrických zariadení*“ v tej istej triede s odôvodnením, že predmetné služby majú zhodný charakter, spotrebiteľov aj cieľ.

Služby napadnutej ochrannej známky „*inštalácie kuchynského nábytku; inštalácie nábytkových zostáv; inštalácie vodovodných zariadení, inštalácie plynových zariadení*“ v triede 37 prvostupňový orgán posúdil ako podobné so službami staršej ochrannej známky „*montáž, opravy a údržba elektrických zariadení*“ v triede 37, keďže predmetné služby staršej ochrannej známky sú súčasťou služieb napadnutej ochrannej známky, a teda majú rovnaké zameranie, poskytovateľov i spotrebiteľov.

Služba „*klampiarstvo*“, pre ktorú je v triede 37 zapísaná napadnutá ochranná známka, je podľa prvostupňového orgánu, kvôli rozdielnej povahe, zameraniu, rozdielnym poskytovateľom či spotrebiteľom, nepodobná so službami staršej ochrannej známky „*montáž, opravy a údržba elektrických zariadení*“ v triede 37. Prvostupňový orgán argumentoval tým, že služby klampiarov sa využívajú pri výrobe a oprave výrobkov z plechu, a teda v porovnaní s uvedenými službami staršej ochrannej známky ide o služby s odlišným zameraním, ktoré sú vykonávané odlišnými profesiami (klampiar vs. elektrikár). Skutočnosť, že sa klampiarske služby využívajú pri realizácii stavebných prác, podľa prvostupňového orgánu nepostačuje na konštatovanie ich zhodnosti alebo podobnosti so službami „*montáž, opravy a údržba elektrických zariadení*“. Nepodobnosť služby napadnutej ochrannej známky „*klampiarstvo*“ v triede 37 konštatoval prvostupňový orgán aj so službami staršej ochrannej známky „*inžinierska a projektová činnosť v oblasti elektrických zariadení, revízie elektrických zariadení*“ zapísanými v triede 42. Dôvodom bola skutočnosť, že klampiarske služby napadnutej

ochrannej známky sú využívané v stavebníctve pri práci s plechom, zatiaľ čo uvedené služby napadnutej ochrannej známky v triede 42 sú väčšinou vykonávané kvalifikovanými inžiniermi a ich cieľom je príprava projektov v oblasti elektrických zariadení a ich revízií. Posudzované služby tak majú odlišnú povahu aj poskytovateľov. Službu napadnutej ochrannej známky „klampiarstvo“ v triede 37 prvostupňový orgán považoval za nepodobnú aj s tovarmi staršej ochrannej známky „rozvádzače nízkeho napätia, elektroinštalačné materiály a súčiastky všetkých druhov“ v triede 9, pretože medzi nimi neexistuje žiadna priama súvislosť, majú rozdielnych poskytovateľov/výrobcov, distribučné kanály aj spotrebiteľov.

Čo sa týka ďalších služieb napadnutej ochrannej známky v triede 37, ktorých sa podaný návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky týkal, konkrétne služieb „stavebníctvo; opravy stavieb; prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; demolácie budov; stavba a opravy skladov; prenájom bagrov a rýpadiel; tapetovanie (papierové tapety); interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; sadrovanie, štukovanie; murovanie; murárske práce; montovanie lešení; stavebné informácie; výstavba obchodov a obchodných stánkov“, tieto prvostupňový orgán vyhodnotil ako nepodobné so službami staršej ochrannej známky „montáž, opravy a údržba elektrických zariadení“ v triede 37, keďže služby staršej ochrannej známky sú špecifikované a viazané na montovanie elektrických zariadení, z čoho je zrejmé, že ich môžu poskytovať len vyškolení elektrikári. Na druhej strane predmetné služby napadnutej ochrannej známky sú poskytované profesiami, ako napr. maliari, natierači či murári, a to znamená, že ide o stavebných robotníkov aj bez špecializovaného vzdelania, ktorí sa môžu zaoberať okrem odborných prác aj bežnými stavebnými prácami. Prvostupňový orgán uzavrel, že samotná skutočnosť, že v rámci stavieb, resp. stavebných činností sú vykonávané aj montáže elektrických zariadení, nezakladá ich podobnosť. Prvostupňový orgán zároveň z rovnakých dôvodov (kolízne tovary a služby poskytujú odlišné subjekty) konštatoval aj nepodobnosť predmetných služieb napadnutej ochrannej známky v triede 37 s tovarmi a službami staršej ochrannej známky v triedach 9 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pokiaľ ide o služby napadnutej ochrannej známky „vypracovanie stavebných výkresov; štúdie technických projektov; inžinierska činnosť; expertízy (inžinierske práce), výskum v oblasti pozemných stavieb“ v triede 42, prvostupňový orgán konštatoval, že tieto všeobecné kategórie v sebe zahŕňajú konkrétne špecifikované služby staršej ochrannej známky „inžinierska a projektová činnosť v oblasti elektrických zariadení“ v triede 42, a teda ide o služby zhodné.

Čo sa týka služieb napadnutej ochrannej známky „architektonické služby; architektonické poradenstvo; výzdoba interiérov; priemyselné dizajnérstvo“ v triede 42, tieto prvostupňový orgán posúdil ako nepodobné so službami staršej ochrannej známky „inžinierska a projektová činnosť v oblasti elektrických zariadení; revízia elektrických zariadení“ v triede 42 s odôvodnením, že sú určené inému okruhu spotrebiteľov, vychádzajú z inej povahy a charakteru služieb a taktiež nepochádzajú z rovnakého ani podobného obchodného zdroja. Predmetné služby napadnutej ochrannej známky v triede 42 sú vykonávané väčšinou inžiniermi – architektmi, dizajnérmi a týkajú sa najmä činností ako sú interiérové dizajnérstvo, architektonické návrhy budov, stavieb či akéhokoľvek priestoru, pričom okrem funkčnosti zhodnocujú aj estetickú hodnotu. Na druhej strane služby zapísané pre staršiu ochrannú známku môžu realizovať len špecialisti – elektrikári, ktorí sa zaoberajú vývojom, inštaláciou či revíziou elektrických zariadení. Uvedené služby sa netýkajú rovnakej oblasti, neslúžia na rovnaký účel (architektúra, dizajnérstvo vs. vývoj, revízie elektrických zariadení) a neposkytujú ich rovnaké subjekty. Z rovnakých dôvodov prvostupňový orgán uvedené služby napadnutej ochrannej známky v triede 42 vyhodnotil ako nepodobné aj so službami staršej ochrannej známky „montáž, opravy a údržba elektrických zariadení“ v triede 37. Nepodobnosť prvostupňový orgán konštatoval aj pri porovnaní služieb napadnutej ochrannej známky „architektonické služby; architektonické poradenstvo; výzdoba interiérov; priemyselné dizajnérstvo“ v triede 42 s tovarmi staršej ochrannej známky „rozvádzače nízkeho napätia, elektroinštalačné materiály a súčiastky všetkého druhu“ v triede 9. Dôvodom bola skutočnosť, že tovary staršej ochrannej známky nie sú komplementárne s architektonickými službami a odlišní sú aj spotrebiteľia a poskytovatelia predmetných porovnávaných tovarov a služieb.

Vzhľadom na to, že navrhovateľ spochybnil prvostupňové rozhodnutie v časti, v ktorej prvostupňový orgán konštatoval nepodobnosť služieb napadnutej ochrannej známky, ktorých sa podaný návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú týkal (t. j. služieb „riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve“ v triede 35, „stavebníctvo; opravy stavieb; prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebníctvo (stavebná

činnosť); stavebný dozor; demolácie budov; stavba a opravy skladov; prenájom bagrov a rýpadiel; tapetovanie (papierové tapety); interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; sadrovanie, štukovanie; klampiárstvo; murovanie; murárske práce; montovanie lešení; stavebné informácie; výstavba obchodov a obchodných stánkov“ v triede 37 a „architektonické služby; architektonické poradenstvo; výzdoba interiérov; priemyselné dizajnérstvo“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb), s tovarmi a službami staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie preskúma v tejto časti. Pokiaľ ide o služby napadnutej ochrannej známky, ktorých sa podaný návrh týkal a ktoré boli prvostupňovým orgánom posúdené ako zhodné alebo podobné [t. j. služby *inštalácie kuchynského nábytku; inštalácie nábytkových zostáv; inštalácie prístrojov a zariadení na použitie v budovách; inštalácie plynových a elektrických zariadení; inštalácie zariadení na svietenie; inštalácie vodovodných zariadení; inštalácie, údržba a opravy strojov; inštalatérstvo*“ v triede 37 a „*vypracovanie stavebných výkresov; štúdie technických projektov; inžinierska činnosť; expertízy (inžinierske práce), výskum v oblasti pozemných stavieb*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb] so službami staršej ochrannej známky, keďže v tejto časti posúdenie prvostupňového orgánu navrhovateľom v rozklade nebolo spochybnené, v tejto časti orgán rozhodujúci o rozklade nebude prvostupňové rozhodnutie preskúmať a bude vychádzať zo záverov prvostupňového orgánu. Čo sa týka tvrdení majiteľa o nepodobnosti predmetných služieb, keďže majiteľ v zákonom stanovenej lehote proti prvostupňovému rozhodnutiu rozklad nepodal, je potrebné jeho argumenty považovať za irelevantné.

Pred samotným porovnaním kolíznych tovarov a služieb orgán rozhodujúci o rozklade upozorňuje, že predmetom porovnania sú výlučne zoznamy tovarov a služieb v znení, pre aké sú jednotlivé ochranné známky zapísané v registroch ochranných známok, nie služby, ktoré účastníci konania skutočne poskytujú na trhu. Obsah jednotlivých pojmov sa pritom posudzuje na základe ich prirodzeného významu. Z tohto dôvodu je irelevantné odkazovanie majiteľa na opis rôznych druhov živností tak, ako sú popísané na stránke Ministerstva vnútra SR či odkazovanie na webovú stránku navrhovateľa.

Pokiaľ ide o služby napadnutej ochrannej známky „*riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve*“ v triede 35, navrhovateľ zastal názor, že táto služba je úzko prepojená so službou staršej ochrannej známky „*inžinierska a projektová činnosť v oblasti elektrických zariadení*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a preto tieto služby považoval za zhodné, resp. veľmi podobné. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti v prvom rade uvádza, že vo všeobecnosti sa porovnávajúce tovary alebo služby považujú za zhodné iba vtedy, ak sú rovnako obsiahnuté v porovnávaných zoznamoch (napr. odevy vs. odevy), ak sú pomenované synonymami (napr. odevy vs. oblečenie), alebo ak zoznam tovarov alebo služieb staršej ochrannej známky obsahuje generický, všeobecný pojem zahŕňajúci užšie pojmy tovarov alebo služieb prihláseného označenia/napadnutej ochrannej známky a naopak (napr. odevy vs. tričká). Zároveň platí, že zhodné nikdy nemôžu byť tovary alebo služby, ktoré sú zahrnuté v rôznych triedach medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Z uvedeného je zrejmé, že služby napadnutej ochrannej známky „*riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve*“ v triede 35 a služby staršej ochrannej známky „*inžinierska a projektová činnosť v oblasti elektrických zariadení*“ v triede 42 nie sú zhodné.

Keďže pre úspešné uplatnenie návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podaného v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach postačuje aj podobnosť kolíznych tovarov alebo služieb, orgán rozhodujúci o rozklade ďalej preskúma, či uvedené služby napadnutej ochrannej známky nie sú podobné so službou staršej ochrannej známky „*inžinierska a projektová činnosť v oblasti elektrických zariadení*“ v triede 42, resp. s inými tovarmi a službami staršej ochrannej známky. Pod službou napadnutej ochrannej známky „*riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve*“ je potrebné rozumieť obchodné manažérske činnosti, ktorých cieľom je zlepšenie riadiacich procesov tak, aby firma dosahovala lepšie obchodné výsledky, pričom v tomto konkrétnom prípade sa táto činnosť týka oblasti stavebníctva (firmy podnikajúcej v stavebníctve). Tieto služby sú poskytované manažérmi so vzdelaním v oblasti obchodu a manažmentu. Na rozdiel od uvedených služieb napadnutej ochrannej známky, služby staršej ochrannej známky „*inžinierska a projektová činnosť v oblasti elektrických zariadení*“ v triede 42 sú poskytované inžiniermi a projektantmi s elektrotechnickým vzdelaním. Z uvedeného vyplýva, že posudzované služby sa líšia svojou povahou (riadenie obchodu vs. inžinierska a projektová činnosť), účelom (zlepšenie obchodnej činnosti firmy vs. navrhovanie a projektovanie elektrických zariadení), ako aj obvyklým obchodným pôvodom (obchodní manažéri vs. inžinieri – elektrotechnici, projektanti). Predmetné služby nie

sú komplementárne (doplňkové) v zmysle, že jedna bez druhej nemôže fungovať alebo plniť svoj účel, ani tieto služby navzájom na trhu nesúperia (nie sú zastupiteľné v zmysle, že by si spotrebiteľ vyberal medzi jednou alebo druhou službou). Jediným faktorom, v ktorom sa predmetné služby zhodujú, je relevantný spotrebiteľ, keďže aj služby riadenia obchodnej činnosti v stavebníctve, aj inžinierska a projektová činnosť v oblasti elektrických zariadení môžu byť potenciálne určené pre tú istú stavebnú firmu. Z uvedeného vyplýva, že prvostupňový orgán správne posúdil predmetné služby ako nepodobné, keďže pokiaľ ide o kritériá uplatňované v známkovom práve pri hodnotení podobnosti tovarov a služieb, porovnávané služby sa vo väčšine z nich líšia, pričom zhoda len v spotrebiteľskej verejnosti, ktorej sú porovnávané služby určené, nie je dostatočná na konštatovanie ich podobnosti. Čo sa týka argumentu navrhovateľa, že v rámci oboch týchto služieb sa vykonávajú činnosti ako záznam, prepis, zostavovanie, kompilácia (zhromažďovanie dokumentov) alebo systematizácia písomných oznamov a záznamov, ako aj kompilácia matematických alebo štatistických údajov, či dozor nad riadnym výkonom jednotlivých činností, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že spomenuté činnosti možno označiť za bežné administratívne úkony, s ktorými sa možno vo väčšej alebo menšej miere stretnúť pri každej činnosti – službe, avšak to ešte neznamená, že sú predmetné služby podobné. Zároveň prvostupňový orgán správne uviedol, že posudzované služby nemožno považovať za podobné len preto, že obidve sa viac alebo menej týkajú oblasti stavebníctva. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že skutočnosť, že sa riadenie obchodnej činnosti v prípade napadnutej ochrannej známky týka stavebníctva, nemožno považovať za rozhodujúcu skutočnosť, pretože hlavnou činnosťou v rámci dotknutej služby nie je stavebná činnosť, ale obchodné riadenie, teda manažérske služby zamerané na zlepšenie obchodných a ekonomických výsledkov (stavebnej firmy). Z tohto dôvodu nemožno súhlasiť s navrhovateľom, že sa s predmetnými službami spotrebiteľ stretne v rovnakom čase a na rovnakom mieste, keďže každú službu poskytuje iný subjekt (obchodní manažéri vs. inžinieri, projektanti).

Pokiaľ ide o porovnanie služieb napadnutej ochrannej známky „*riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve*“ v triede 35 s tovarmi staršej ochrannej známky „*rozdávacie nízkeho napätia, elektroinštalačné materiály a súčiastky všetkého druhu*“ v triede 9 a službami „*montáž, opravy a údržba elektrických zariadení*“ v triede 37 a „*revízie elektrických zariadení*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, navrhovateľ v tejto súvislosti neuviedol žiadne argumenty v prospech ich podobnosti. Orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že predmetné služby napadnutej ochrannej známky a tovary a služby staršej ochrannej známky sú nepodobné, pretože sa líšia svojou povahou (riadenie obchodu vs. elektroinštalačný materiál a súčiastky; montáž, opravy, údržba a revízie elektrických zariadení), účelom (zlepšenie obchodnej činnosti firmy vs. zabezpečenie funkčnej elektroinštalácie), obvyklým obchodným pôvodom (obchodní manažéri vs. výrobcovia a predajcovia elektroinštalačného materiálu, elektroinštalatéri, revízni technici). Predmetné tovary a služby nie sú doplnkové ani si na trhu vzájomne nekonkurujú. Opäť ako v predchádzajúcom prípade možno konštatovať, že predmetné tovary a služby môžu byť určené rovnakému spotrebiteľovi – stavebnej firme, avšak táto skutočnosť sama osebe nie je dostatočná na to, aby boli tieto tovary a služby vyhodnotené ako podobné.

Čo sa týka služieb napadnutej ochrannej známky „*stavebníctvo; opravy stavieb; prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; demolácie budov; stavba a opravy skladov; prenájom bagrov a rýpadiel; tapetovanie (papierové tapety); interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; sadrovanie, štukovanie; klampiarstvo; murovanie; murárske práce; montovanie lešení; stavebné informácie; výstavba obchodov a obchodných stánkov*“ v triede 37, ktorých sa podaný návrh týkal, navrhovateľ v podanom rozklade nesúhlasil s konštatovaním prvostupňového orgánu o ich nepodobnosti s tovarmi a službami staršej ochrannej známky. Uviedol, že služby „*stavebníctvo; opravy stavieb; stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; demolácie budov; stavba a opravy skladov; montovanie lešení; stavebné informácie; výstavba obchodov a obchodných stánkov*“ sú podobné so službami staršej ochrannej známky „*montáž, opravy a údržba elektrických zariadení*“ v triede 37, pretože sú prítomné pri realizácii stavieb od začiatku až do konca, predmetné služby sa prekrývajú, majú rovnakých spotrebiteľov a rovnaký cieľ.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že služby napadnutej ochrannej známky „*stavebníctvo; opravy stavieb; stavebníctvo (stavebná činnosť); stavba a opravy skladov; stavebné informácie; výstavba obchodov a obchodných stánkov*“ v triede 37 sú všetko činnosti, v rámci ktorých sa vykonávajú aj služby, pre ktoré je zapísaná napadnutá ochranná známka „*montáž, opravy a údržba elektrických zariadení*“ v triede 37. Uvedené služby napadnutej ochrannej známky (súhrnne ich možno

označiť ako stavebníctvo, výstavba rôznych objektov a súvisiace stavebné informácie) je potrebné vnímať ako široké pojmy, ktoré označujú komplexné činnosti zahŕňajúce množstvo rozličných činností súvisiacich s realizáciou stavieb. Možno síce súhlasiť s prvostupňovým orgánom v tom, že každá činnosť v rámci stavebných prác je vykonávaná odborníkmi na danú oblasť s príslušným vzdelaním, avšak na trhu je bežné, že jeden subjekt (stavebná firma) poskytuje komplexné stavebné práce, ako napr. stavby na kľúč. Z týchto dôvodov orgán rozhodujúci o rozklade uvedené služby na rozdiel od prvostupňového orgánu považuje za podobné, pretože môžu mať rovnaký obchodný pôvod (stavebné firmy, ktoré v rámci stavby zabezpečujú aj inštaláciu elektrických zariadení), tým pádom aj rovnaké distribučné kanály a sú určené rovnakému spotrebiteľovi (zákazníkovi, ktorý si objedná stavbu domu, skladu, obchodu či stánku). Relevantní spotrebiteľia teda budú oprávnené očakávať, že ten istý subjekt – stavebná firma, ktorá zabezpečuje výstavbu alebo rekonštrukciu stavebného objektu, zabezpečí v rámci tohto objektu aj inštaláciu alebo opravu elektrických zariadení.

Na rozdiel od uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že pokiaľ ide o služby napadnutej ochrannej známky „*tapetovanie (papierové tapety); interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; sadrovanie, štukovanie; klampiárstvo; murovanie; murárske práce; montovanie lešení*“ v triede 37, v prípade týchto ide o samostatne, úzko špecifikované činnosti, ktoré nemožno považovať za podobné so službami staršej ochrannej známky „*montáž, opravy a údržba elektrických zariadení*“ v triede 37, pretože ako správne uviedol prvostupňový orgán, každá z týchto činností je poskytovaná inými odborníkmi – uvedené služby napadnutej ochrannej známky murármi, maliarmi, klampiarmi a pod., zatiaľ čo služby staršej ochrannej známky sú poskytované elektroinštalatérmi. Každá z týchto činností si vyžaduje vlastnú odbornosť i vzdelanie a spotrebiteľia nebudú očakávať, že ten istý subjekt, ktorý príde napr. vymaľovať interiér alebo exteriér stavby zabezpečí aj inštaláciu elektrických zariadení. Ide teda o úzko špecializované činnosti, ktoré sa líšia povahou, účelom, obvyklým obchodným pôvodom, nie sú komplementárne ani si navzájom na trhu nekonkurujú. Samotná skutočnosť, že sa predmetné služby môžu zhodovať v relevantnom spotrebiteľovi, keďže ten istý klient, ktorý si objedná murárov na vymurovanie priečok domu si neskôr objedná elektroinštalatéra na inštaláciu elektrických zariadení, nie je dostačujúca na konštatovanie ich podobnosti. Pokiaľ ide o argument navrhovateľa, že ako poskytovateľ elektroinštalračných služieb je prítomný pri realizácii stavieb od začiatku až do konca, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že inštalatéri elektrických zariadení nie sú prítomní pri činnostiach ako je tapetovanie, maľovanie, klampiarske práce, murovanie či montáž lešení, ani tieto činnosti nezabezpečujú, a preto tento argument navrhovateľa možno považovať za bezpredmetný. Obdobne je nutné konštatovať nepodobnosť aj v prípade služby napadnutej ochrannej známky „*demolácie budov*“ v triede 37 so službami staršej ochrannej známky „*montáž, opravy a údržba elektrických zariadení*“ v triede 37, keďže tieto sa líšia svojou povahou, účelom, obvyklým obchodným pôvodom, nie sú doplnkové ani konkurenčné.

Čo sa týka služby napadnutej ochrannej známky „*stavebný dozor*“ v triede 37, orgán rozhodujúci o rozklade túto službu v zhode s prvostupňovým orgánom považuje za nepodobnú so službami staršej ochrannej známky „*montáž, opravy a údržba elektrických zariadení*“ v triede 37. Aj v prípade uvedených porovnávaných služieb platí, že tieto sú obvykle poskytované odlišnými subjektmi (stavbyvedúci vs. elektroinštalatéri), na poskytovanie predmetných služieb sa vyžadujú odlišné oprávnenia i vzdelanie, kolízne služby majú odlišnú povahu aj účel (stavebný dozor sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; sleduje vedenie stavebného denníka, zatiaľ čo elektroinštalatér zabezpečuje montáž, opravy a údržbu elektrických zariadení). Dotknuté služby nie sú doplnkové ani si navzájom nekonkurujú.

Čo sa týka služieb napadnutej ochrannej známky „*prenájom stavebných strojov a zariadení; prenájom bagrov a rýpadí*“ v triede 37, aj tento orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán považuje za nepodobné so službami staršej ochrannej známky „*montáž, opravy a údržba elektrických zariadení*“ v triede 37, pretože dotknuté služby sa líšia svojou povahou, čo vyplýva z ich samotného znenia (prenájom stavebných strojov vs. montáž, opravy elektrických zariadení), účelom (prenájom stavebných strojov stavebnej firme alebo stavebníkovi, aby tento nemusel stroje nakupovať vs. inštalácia elektrických zariadení), obvyklým obchodným pôvodom (stavebné stroje vzhľadom na ich zložitost' a finančnú náročnosť zvyčajne prenajímajú predajcovia stavebnej techniky vs. elektroinštalatéri). Predmetné služby nie sú doplnkové ani si navzájom

nekonkurujú. Predmetné služby síce môžu byť určené tomu istému spotrebiteľovi (objednávateľovi stavby – či už stavebnej firme alebo konečnému zákazníkovi), ale táto skutočnosť sama osebe nestačí na konštatovanie ich podobnosti.

Zároveň služby napadnutej ochrannej známky „*prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebný dozor; demolácie budov; prenájom bagrov a rýpadiel; tapetovanie (papierové tapety); interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; sadrovanie, štukovanie; klampiarstvo; murovanie; murárske práce; montovanie lešení*“ v triede 37 nemožno považovať za podobné ani s ďalšími tovarmi a službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku, konkrétne tovarmi „*rozvádzače nízkeho napätia, elektroinštalčné materiály a súčiastky všetkého druhu*“ v triede 9 a službami „*inžinierska a projektová činnosť v oblasti elektrických zariadení; revízie elektrických zariadení*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Čo sa týka uvedených kolíznych služieb v triedach 37 a 42, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že tieto sa odlišujú svojou povahou (rôzne profesie v oblasti stavebníctva vykonávané manuálne; stavebný dozor; prenájom stavebných strojov a zariadení vs. inžinierska a projektová činnosť), účelom (zhotovenie stavby, dozor nad stavebnými postupmi vs. vypracovanie projektu elektroinštalácie pre stavbu, kontrola funkčnosti a bezpečnosti elektrických zariadení) aj obvyklým pôvodom (maliari, murári, lešenári, štukatéri, klampiari a pod.; stavbyvedúci; firmy prenajímajúce stavebné stroje a zariadenia vs. elektroprojektanti, revízni technici), t. j. relevantní spotrebitelia sa nebudú domnievať, že dotknuté služby poskytuje ten istý subjekt. Predmetné služby nie sú doplnkové ani si navzájom nekonkurujú, a teda sú nepodobné. Čo sa týka uvedených kolíznych tovarov a služieb v triedach 9 a 37, tieto sa líšia svojou povahou, účelom, obvyklým obchodným pôvodom, nie sú komplementárne, ani si nekonkurujú. Navyše predmetné tovary v triede 9 nie sú ani používané v spojitosti s predmetnými službami v triede 37. Pokiaľ ide o kritérium relevantnej verejnosti, oboje sa môžu týkať tak širokej, ako aj odbornej verejnosti (stavebné firmy, elektroinštalatéri), avšak výlučne na základe tohto kritéria nie je možné konštatovať ich podobnosť. Dôvodom je skutočnosť, že množstvo rozličných tovarov alebo služieb je určených širokej verejnosti (napr. nealkoholické nápoje aj murárske práce), ale to ešte neznamena, že ich možno považovať za podobné pre účely posúdenia pravdepodobnosti zámeny, keďže sa líšia vo všetkých ostatných kritériách. Zároveň je potrebné uviesť, že navrhovateľ v rozklade neuviedol žiadne argumenty, ktoré by svedčili v prospech podobnosti služieb napadnutej ochrannej známky „*prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebný dozor; demolácie budov; prenájom bagrov a rýpadiel; tapetovanie (papierové tapety); interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; sadrovanie, štukovanie; klampiarstvo; murovanie; murárske práce; montovanie lešení*“ v triede 37 a tovarmi a službami staršej ochrannej známky v triedach 9 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pokiaľ ide o služby napadnutej ochrannej známky „*architektonické služby; architektonické poradenstvo; výzdoba interiérov; priemyselné dizajnérstvo*“ v triede 42, ktorých sa podaný návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú tiež týkal a ktoré prvostupňový orgán posúdil ako nepodobné s tovarmi a službami staršej ochrannej známky, navrhovateľ v rozklade zastal názor, že predmetné služby sú podobné so službami staršej ochrannej známky „*inžinierska a projektová činnosť v oblasti elektrických zariadení*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pretože tieto služby spolu priamo súvisia, sú poskytované súčasne, prípadne na seba nadväzujú. Porovnávané služby sú poskytované rovnakému spotrebiteľovi v rámci prípravy projektu realizácie stavby.

Orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že „*architektonické služby*“ napadnutej ochrannej známky v triede 42, pod ktoré možno zahrnúť aj „*architektonické poradenstvo*“ v tej istej triede, možno považovať za podobné so službou staršej ochrannej známky „*inžinierska a projektová činnosť v oblasti elektrických zariadení*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Architektonické služby možno definovať ako účelné a estetické navrhovanie budov, resp. určitého priestoru, súčasťou ktorého je napr. vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, vrátane projektu elektroinštalácie. Orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu zastáva názor, že uvedené služby predstavujú služby, ktoré spolu priamo súvisia, majú veľmi podobnú povahu (navrhovanie projektu budov vs. navrhovanie elektroinštalácie budovy), pričom ide o práce vykonávané spravidla na počítači použitím špecializovaného softvéru (napr. program AutoCAD). Predmetné služby majú tiež zhodný/podobný účel (vypracovanie projektovej dokumentácie, návrhy exteriéru/interiéru budovy vs. vypracovanie projektovej dokumentácie, návrh elektroinštalácie budovy).

Čo sa týka služby napadnutej ochrannej známky „*výzdoba interiérov*“ v triede 42, túto zväčša poskytujú interiéroví návrhári či bytoví dizajnéri, nikdy však nie elektroprojektanti. Hlavným zameraním predmetnej služby je estetická funkcia, zatiaľ čo v prípade služieb staršej ochrannej známky „*inžinierska a projektová činnosť v oblasti elektrických zariadení*“ v triede 42 sa dôraz kladie na technickú funkciu – naprojektovať elektroinštaláciu tak, aby spĺňala bezpečnostné požiadavky a bola v súlade s technickými normami. Predmetné služby sa teda líšia svojím účelom i obvyklým obchodným pôvodom. Spotrebitelia nebudú očakávať, že by bytový dizajnér navrhoval projektovú dokumentáciu týkajúcu sa elektroinštalácie, ani naopak, že by elektroprojektant navrhoval výzdobu interiéru. Hoci sa elektroprojektant môže vyjadriť k elektrickým zariadeniam, ktorú sú súčasťou dizajnu interiéru, nie je to obvyklé, a preto sú posudzované služby od seba príliš vzdialené a nemožno ich považovať za podobné. Zároveň služba napadnutej ochrannej známky „*výzdoba interiérov*“ v triede 42 nie je podobná ani s ostatnými tovarmi a službami staršej ochrannej známky zapísanými v triedach 9 (elektroinštalačný materiál), 37 (montáž, opravy a údržba elektrických zariadení) a 42 (revízie elektrických zariadení). Hoci súčasťou výzdoby interiérov môže byť aj montáž elektrických zariadení, zvyčajne tieto služby nevykonávajú tie isté osoby (bytový, interiérový dizajnér vs. elektroinštalatér) a ani spotrebitelia nebudú očakávať, že by ich poskytoval ten istý subjekt. Uvedené tovary a služby sa líšia aj v ostatných kritériách uplatňovaných pri hodnotení pravdepodobnosti zámeny, ako sú povaha a účel, dotknuté tovary a služby nie sú doplnkové ani si na trhu nekonkurujú.

Čo sa týka služieb napadnutej ochrannej známky „*priemyselné dizajnérstvo*“ v triede 42, orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán tieto služby považuje za nepodobné s tovarmi a službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku. Priemyselným dizajnérstvom sa rozumie vývoj a navrhovanie rozličných výrobkov od áut cez domáce spotrebiče a zdravotnícke zariadenia až po elektroniku a hračky. Tieto služby sú na rozdiel od služieb staršej ochrannej známky (elektroinštalatéri, elektroprojektanti) vykonávané priemyselnými dizajnérm, návrhármi. Predmetné služby napadnutej ochrannej známky sa od tovarov a služieb staršej ochrannej známky líšia vo všetkých kritériách uplatňovaných pri hodnotení podobnosti tovarov a služieb ako jednej z podmienok existencie pravdepodobnosti zámeny, tzn. v ich povahe, účele, obvyklom obchodnom pôvode, relevantných spotrebiteľoch, zároveň tieto tovary a služby nie sú doplnkové ani si navzájom nekonkurujú.

Z uvedeného vyplýva, že orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu posúdil ako podobné so službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku aj služby napadnutej ochrannej známky „*stavebníctvo; opravy stavieb; stavebníctvo (stavebná činnosť); stavba a opravy skladov; stavebné informácie; výstavba obchodov a obchodných stánkov*“ v triede 37 a „*architektonické služby; architektonické poradenstvo*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a preto ďalej posúdi, či aj v prípade týchto služieb medzi napadnutou ochrannou známku a staršou ochrannou známku existuje pravdepodobnosť zámeny.

Čo sa týka posúdenia podobnosti kolíznych ochranných známk, ako ďalšej z podmienok, ktorej naplnenie je potrebné pre úspešné uplatnenie návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podanému v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán dospel k záveru o podobnosti napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky z vizuálneho i fonetického hľadiska. Pokiaľ ide o sémantické hľadisko, prvostupňový orgán konštatoval dva možné spôsoby vnímania kolíznych ochranných známk relevantnými slovenskými spotrebiteľmi, konkrétne, ak spotrebitelia budú vnímať slovo „*plaan/PLAAN*“ ako slovo s konkrétnym významom (plán), posudzované ochranné známky označil za sémanticky podobné (pozn. iba podobné, nie zhodné, keďže napadnutá ochranná známka obsahuje ďalšie slovo „*ARCHITEKTI*“). Druhou možnosťou je, že spotrebitelia budú slovné prvky „*plaan/PLAAN*“ vnímať ako fantazijné slová bez konkrétneho významu, pričom slovný prvok „*ARCHITEKTI*“ budú vnímať v jeho obvyklom význame. V takom prípade podľa prvostupňového orgánu porovnávané ochranné známky nie sú sémanticky podobné. Uvedené závery prvostupňového orgánu neboli rozkladom spochybnené, a teda orgán rozhodujúci o rozklade bude ďalej vychádzať z týchto záverov. Napriek uvedenému, pokiaľ ide o porovnanie kolíznych ochranných známk zo sémantického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade sa prikláňa skôr k záveru, že posudzované ochranné známky nie sú sémanticky podobné, pretože spoločný slovný prvok „*plaan/PLAAN*“ bude vnímaný ako fantazijný bez konkrétneho významu a jediným slovom, ktorého význam budú spotrebitelia vnímať, bude slovný prvok napadnutej ochrannej známky „*ARCHITEKTI*“.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej uvádza, že na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom priemerný spotrebiteľ sa má považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, ktorého miera pozornosti sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb. Vo všeobecnosti platí, že čím väčšia je pozornosť relevantných spotrebiteľov, tým menšia je pravdepodobnosť zámeny a naopak. V danom prípade kolízne služby porovnávaných ochranných známk v triedach 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu posúdil ako podobné, sa týkajú (súhrnne) stavebníctva a architektonických služieb (v prípade napadnutej ochrannej známky), resp. ide o služby poskytované elektroinštalatérmi a elektroprojektantmi (v prípade staršej ochrannej známky). Orgán rozhodujúci o rozklade s ohľadom na povahu týchto služieb – ide o finančne i odborne náročnejšie služby poskytované profesionálmi, ktoré spotrebiteľia nevyužívajú na dennej báze – konštatuje, že spotrebiteľia ich výberu venujú strednú až vyššiu pozornosť.

Orgán rozhodujúci o rozklade taktiež poukazuje na to, že v rámci celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámeny je popri okolnostiach, akými sú miera podobnosti kolíznych tovarov a služieb, miera podobnosti ochranných známk či stupeň pozornosti spotrebiteľa, potrebné zobrať do úvahy aj rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky, ako aj rozlišovaciu spôsobilosť prvkov napadnutej ochrannej známky. Vo všeobecnosti totiž platí, že prvkom s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou alebo bez rozlišovacej spôsobilosti spotrebiteľia venujú nižšiu pozornosť ako dištinktívnym prvkom, prostredníctvom ktorých dokážu identifikovať obchodný pôvod tovarov alebo služieb.

Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že slovný prvok „plaan“, ktorým je tvorená staršia ochranná známka, bude spotrebiteľmi vnímaný ako fantazijné slovo s priemernou rozlišovacou spôsobilosťou. To isté platí aj o rovnakom slove napadnutej ochrannej známky. Pokiaľ ide o slovný prvok „ARCHITEKTI“, tento priamo opisuje zameranie služieb napadnutej ochrannej známky „architektonické služby; architektonické poradenstvo“ v triede 42, ako aj s nimi súvisiacich služieb v oblasti stavebníctva v triede 37, a teda je vo vzťahu k nim prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti.

Pokiaľ ide o celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámeny napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky vo vzťahu k službám napadnutej ochrannej známky, ktorých sa podaný návrh týkal a ktoré prvostupňový orgán posúdil ako nepodobné s tovarmi a službami staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Napadnutá ochranná známka a staršia ochranná známka boli vyhodnotené ako podobné z vizuálneho a fonetického hľadiska. Podobnosť posudzovaných ochranných známk z týchto hľadísk je pritom založená na prítomnosti takmer zhodného slovného prvku v oboch porovnávaných ochranných známkach „plaan/PLAAN“ (odlišnosť spočíva iba v miernej grafickej úprave písma v prípade staršej ochrannej známky). Zároveň boli porovnávané ochranné známky posúdené ako sémanticky podobné, resp. ako sémanticky nepodobné, v závislosti od vnímania spotrebiteľa. V preskúmanom prípade orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu služby napadnutej ochrannej známky „stavebníctvo; opravy stavieb; stavebníctvo (stavebná činnosť); stavba a opravy skladov; stavebné informácie; výstavba obchodov a obchodných stánkov“ v triede 37 a „architektonické služby; architektonické poradenstvo“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb posúdil ako podobné so službami staršej ochrannej známky. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že odlišnosti medzi porovnávanými ochrannými známkami spočívajúce len v miernej grafickej úprave písma staršej ochrannej známky a v prítomnosti prvku „ARCHITEKTI“ v napadnutej ochrannej známke, ktorý vzhľadom na jeho opisnosť vo vzťahu ku kolíznym službám nepredstavuje prvok, na základe ktorého sa spotrebiteľ bude na trhu orientovať, nie sú natoľko výrazné, aby na ich základe spotrebiteľ takto označené podobné služby, a to ani pri vyššej miere pozornosti, jednoznačne odlíšil. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že spotrebiteľ nemá vždy možnosť priameho porovnania ochranných známk, ale musí sa spoliehať na nedokonalý vnem, ktorý si uchoval v pamäti. Berúc do úvahy uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že aj v prípade služieb napadnutej ochrannej známky „stavebníctvo; opravy stavieb; stavebníctvo (stavebná činnosť); stavba a opravy skladov; stavebné informácie; výstavba obchodov a obchodných stánkov“ v triede 37 a „architektonické služby; architektonické poradenstvo“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb existuje medzi posudzovanými ochrannými známkami pravdepodobnosť zámeny v zmysle § 7 písm.

a) bod 2. zákona o ochranných známkach. Okrem toho je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade v danom prípade dôvodné tiež konštatovať, že pokiaľ by si relevantný spotrebiteľ napadnutú ochrannú známku a staršiu ochrannú známku priamo nezamenil, existuje riziko nepriamej zámeny, t. j. pravdepodobnosť asociácie medzi posudzovanými ochrannými známkami, keďže spotrebiteľia sa pri stretnutí s napadnutou ochrannou známkou obsahujúcou takmer rovnaký dištinktívny prvok „PLAAN“, ktorý je zároveň jediným prvkom staršej ochrannej známky, môžu domnievať, že ide o ochranné známky toho istého subjektu, resp. ekonomicky prepojených subjektov.

Pokiaľ ide o služby napadnutej ochrannej známky, ktorých sa podaný návrh týkal a ktoré boli posúdené ako nepodobné s tovarmi a službami staršej ochrannej známky, t. j. služby *„prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebný dozor; demolácie budov; prenájom bagrov a rýpadiel; tapetovanie (papierové tapety); interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; sadrovanie, štukovanie; klampiarstvo; murovanie; murárske práce; montovanie lešení“* v triede 37 a *„výzdoba interiérov; priemyselné dizajnérstvo“* v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, keďže vo vzťahu k nim nie je naplnená jedna z kumulatívnych podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podaného v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach (zhodnosť, resp. podobnosť tovarov a služieb), vo vzťahu k nim nie je možné konštatovať existenciu pravdepodobnosti zámeny.

Čo sa týka argumentu majiteľa, že navrhovateľ počas niekoľkoročného konania o predmetnom návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú neuviedol žiaden príklad, ani nepredložil žiadny dôkaz o tom, že by dochádzalo k zamene služieb navrhovateľa a majiteľa, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že pravdepodobnosť zámeny sa posudzuje v teoretickej rovine a je výsledkom naplnenia kumulatívnych zákonných podmienok ustanovenia § 7 písm. a) bod 2 zákona o ochranných známkach (zhodnosť/podobnosť označení a zhodnosť/podobnosť tovarov alebo služieb, pričom sa zohľadňujú ďalšie faktory ako napr. rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky, vplyv dištinktívnych a dominantných prvkov označení a pod.). V rámci konania o návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatneného v zmysle § 7 písm. a) bod 2 zákona o ochranných známkach nie je navrhovateľ povinný predložiť dôkaz o existencii skutočnej zámeny na trhu, a preto je potrebné tento argument majiteľa považovať za bezpredmetný.

Pokiaľ ide o argument navrhovateľa, že nemá žiadny záujem, aby bola jeho činnosť spájaná s majiteľom, pričom takéto spájanie v mysli spotrebiteľov by mohlo zvýhodniť majiteľa a navrhovateľovi by mohlo naopak spôsobiť ujmu, keďže napadnutá ochranná známka je spôsobilá bez náležitého dôvodu ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Ujma alebo ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky je v zmysle známkového práva výsledkom situácie, kedy si spotrebiteľia, vďaka vysokej známosti a dobrému menu staršej ochrannej známky získanými intenzívnym používaním, vytvoria spojitosť medzi napadnutou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou. Uvedené je predmetom úpravy ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, avšak podaný návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú na tomto základe nebol podaný, a preto je potrebné tento argument navrhovateľa považovať za bezpredmetný.

S ohľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade v intenciách rozkladu podaného navrhovateľom konštatuje, že napadnutú ochrannú známku je dôvodné vyhlásiť za neplatnú pre služby *„stavebníctvo; opravy stavieb; inštalácie kuchynského nábytku; inštalácie nábytkových zostáv; inštalácie prístrojov a zariadení pre použitie v budovách; inštalácie plynových a elektrických zariadení; inštalácie zariadení na svietenie; inštalácie vodovodných zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); stavba a opravy skladov; inštalácie, údržba a opravy strojov; inštalatérstvo; stavebné informácie; výstavba obchodov a obchodných stánkov“* v triede 37 a *„architektonické služby; architektonické poradenstvo; vypracovanie stavebných výkresov; štúdie technických projektov; inžinierska činnosť; expertízy (inžinierske práce); výskum v oblasti pozemných stavieb“* v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, vo vzťahu ku ktorým boli naplnené všetky podmienky potrebné na úspešné uplatnenie návrhu podaného v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach. Napadnutá ochranná známka zostáva v platnosti pre všetky služby v triede 35, pre služby *„prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebný dozor; demolácie budov; prenájom bagrov a rýpadiel; tapetovanie (papierové tapety); interiérové a exteriérové*

maľovanie a natieranie; sadrovanie, štukovanie; klampiarstvo; murovanie; murárske práce; montovanie lešení“ v triede 37 a „vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; technologický výskum; výzdoba interiérov; priemyselné dizajnérstvo; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; skúšky materiálov; navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo)“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na skutočnosť, že pri prípadnom zrušení napadnutého rozhodnutia a vrátení veci na nové prerokovanie by bol prvostupňový orgán viazaný právnym názorom odvolacieho orgánu, uznal orgán rozhodujúci o rozklade po posúdení merita veci v intenciách podaného rozkladu s ohľadom na zásadu hospodárnosti konania existenciu dôvodov na zmenu napadnutého prvostupňového rozhodnutia. 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:

LEGAL & CORP s. r. o., Gajova 8062/11, 811 09 Bratislava 1, Slovenská republika
NOSA LEGAL s. r. o., Koreničova 699/2, 811 03 Bratislava 1, Slovenská republika