



Banská Bystrica 10.01.2025
POZ 55-2020/II-3-2025

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 8. decembra 2023 namietateľom XEROX CORPORATION, 201 Merritt 7, 6NW318 Norwalk, Connecticut 06851-1056, Spojené štáty americké, v konaní zastúpeným advokátom JUDr. Adamom Batunom, Obchodná 39, 811 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 55-2020/N-113-2023 z 8. novembra 2023 o zamietnutí námietok proti zápisu obrazového označenia, č. spisu POZ 55-2020, do registra ochranných známk, prihlasovateľa ZEROX, s. r. o., Do Políka 255, 032 03 Liptovský Ján, v konaní zastúpeného spoločnosťou Advokátska kancelária Marônek & Partners, s. r. o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), 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. a § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozhodnutie zn. POZ 55-2020/N-113-2023 z 8. novembra 2023 mení takto:

námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky, číslo spisu POZ 55-2020, sa zamieta pre služby „prenájom buldozérov; prenájom stavebných strojov a zariadení; prenájom bagrov a rýpadiel; prenájom stavebných žeriavov; prenájom odvodňovacích čerpadiel“ v triede 37 a pre služby „prenájom poľnohospodárskych nástrojov a zariadení“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre služby „asfaltovanie; výkopové práce; stavebníctvo (stavebná činnosť); demolácie budov; murárske práce; stavebné informácie; vŕtanie studní; čistenie ciest; stavebné poradenstvo; kladenie káblov“ v triede 37, pre všetky služby nárokované v triede 39 a pre služby „záhradníctvo; záhradkárské služby; ničenie škodcov v poľnohospodárstve, rybom hospodárstve, záhradníctve a lesníctve; ničenie buriny“ triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 55-2020/N-113-2023 z 8. novembra 2023 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) boli v zmysle § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) zamietnuté námietky proti zápisu obrazového označenia

„“, č. spisu POZ 55-2020 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), do registra ochranných známk. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých nárokovovaných služieb, uplatnil v zmysle § 7 písm. a) bod 2. a § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach. Pokiaľ ide o námietky uplatnené v zmysle § 7 písm. a) bod 2. predmetného zákona, namietateľ poukázal na to, že je majiteľom starších ochranných známk, konkrétne slovnej ochrannej známky č. 159621 „XEROX“ (ďalej „prvá staršia ochranná známka“), slovných ochranných známk EÚ č. 207035 „XEROX“ (ďalej „druhá staršia ochranná známka“) a č. 4072591 „XEROX“ (ďalej „tretia staršia ochranná známka“), obrazovej ochrannej

známky EÚ č. 6589535 „“ (ďalej „štvrtá staršia ochranná známka“), medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 1039530 „XEROX“ platnej na území EÚ (ďalej „piata staršia ochranná známka“) a medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 1371408 „“ platnej na území EÚ (ďalej „šiesta staršia ochranná známka“; prvá až šiesta staršia ochranná známka ďalej spolu tiež ako „staršie ochranné známky“), ako aj rozsiahleho radu ďalších ochranných známk Európskej únie a medzinárodných ochranných známk podľa priložených výpisov z registrov Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctva (ďalej „EUIPO“) a Svetovej organizácie duševného vlastníctva (ďalej „WIPO“), ktoré tvoria jeho známkový rad.

Namietateľ sa ďalej v podaných námietkach zameral na odôvodnenie námietkového dôvodu uplatneného podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach. V tejto súvislosti uviedol, že riziko spojitosti medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami je zjavné, pretože dotknuté označenia sú zhodné alebo vo vysokej miere podobné, staršie ochranné známky tvoria známkový rad, sú obsiahnuté v prihlásenom označení a tiež majú vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti vyplývajúcej z ich dobrého mena. Namietateľ ďalej konštatoval, že prihlasovateľ sa snaží parazitovať na dobrom mene a rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk, t. j. prenesením ich obrazu na svoje označenie sa snaží získať neoprávnenú výhodu na trhu. Svojím konaním spôsobuje aj ujmu rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk alebo ich dobrému menu, a to tak, že oslabuje ich schopnosť označovať tovary a služby, pre ktoré sú zapísané a používané. Ďalej je podľa prihlasovateľa znižovaná aj ich príťažlivosť, pretože služby poskytované prihlasovateľom môžu mať horšie vlastnosti alebo kvalitu, čo v konečnom dôsledku môže mať negatívny dopad na imidž starších ochranných známk s dobrým menom.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v danom prípade neboli splnené všetky kumulatívne podmienky ustanovené § 7 písm. a) bod 2. a § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach. V prípade námietok uplatnených v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, ktoré prvostupňový orgán posúdil ako prvé, na základe preskúmania dôkazných materiálov predložených namietateľom konštatoval, že prvá staršia ochranná známka získala u širokej spotrebiteľskej verejnosti dobré meno pre tovary „*kopírovacie stroje*“ v triede 9, druhá staršia ochranná známka získala dobré meno pre tovary „*tlačiarne a multifunkčné tlačiarenské zariadenia, kopírky, prenosné kopírky; fotokopírovacie zariadenia*“ v triede 9 a štvrtá staršia ochranná známka získala dobré meno pre tovary „*laserové tlačiarne; atramentové tlačiarne; viacúčelové zariadenia s funkciou tlačiarne, fotokopírovacieho prístroja a skenera; fotokopírovacie zariadenia; skenery*“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prvostupňový orgán ďalej konštatoval, že prihlásené označenie a prvá a druhá staršia ochranná známka sú vizuálne podobné a prihlásené označenie a štvrtá staršia ochranná známka sú vizuálne podobné v nízkej miere, a že prihlásené označenie s uvedenými staršími ochrannými známkami (prvou, druhou a štvrtou) sú foneticky podobné vo vyššej miere a sémanticky sú nepodobné. Pokiaľ ide o služby prihláseného označenia nárokované v triedach 37, 39 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, prvostupňový orgán zastal názor, že tieto, v porovnaní s tovarmi, pre ktoré prvá, druhá a štvrtá staršia ochranná známka získali dobré meno, patria do veľmi vzdialených segmentov trhu, a preto (z dôvodu diametrálne odlišných predmetov činností) považoval za vylúčené, aby sa v mysli spotrebiteľov pri stretnutí s prihláseným označením, pri využívaní prihlásených služieb, vytvorila asociácia s prvou, druhou alebo štvrtou staršou ochrannou známkou. Vzhľadom na uvedené podľa prvostupňového orgánu nemožno predpokladať, že by používaním prihláseného označenia došlo k neoprávnenému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena prvej, druhej a štvrtej staršej ochrannej známky, prípadne by bolo na ujmu ich rozlišovacej spôsobilosti. Čo sa týka ostatných starších ochranných známk, prvostupňový orgán konštatoval, že vo vzťahu k nim namietateľ dôkaznými materiálmi predloženými v konaní nepreukázal dobré meno.

Čo sa týka námietok uplatnených podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán konštatoval, že všetky služby prihláseného označenia nárokované v triedach 37, 39 a 44 sú nepodobné s tovarmi a službami starších ochranných známk, čím nebola splnená jedna z kumulatívnych podmienok predmetného ustanovenia. Podrobným porovnaním predmetných starších ochranných známk s prihláseným označením sa prvostupňový orgán už nezaoberal, keďže by to nemalo vplyv na výsledok rozhodnutia.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzalo vydanie rozhodnutia zn. POZ 55-2020/N-38-2021 z 19. apríla 2021, ktorým boli námietky proti zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk podľa § 31 ods. 5 zákona o ochranných známkach zamietnuté. Predmetné rozhodnutie bolo namietateľom napadnuté rozkladom, o ktorom predseda úradu rozhodol tak, že uvedené rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie (rozhodnutie predsedu úradu zn. POZ 55-2020/II-36-2023 z 28. júla 2023 nadobudlo právoplatnosť 8. augusta 2023). V rámci nového prejednávania mal prvostupňový orgán opätovne posúdiť podané námietky, a to aj vo vzťahu k druhej staršej ochrannej známke, ktorú prvostupňový orgán nevzal do úvahy z dôvodu prebiehajúceho konania o návrhu na jej zrušenie. Výsledkom uvedeného posúdenia bolo vydanie napadnutého rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého vyjadril nesúhlas so závermi prvostupňového rozhodnutia. Prvostupňové rozhodnutie napadol z dôvodu jeho rozporu s právnymi predpismi, pre nesprávne posúdenie veci a nesprávny postup.

Namietateľ vyjadril presvedčenie, že v predmetnom prípade boli naplnené všetky podmienky námietkového dôvodu uplatneného podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach. Upozornil na to, že druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre širší zoznam tovarov a služieb v porovnaní s prvou a štvrtou staršou ochrannou známkou. Namietateľ zdôraznil, že druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre služby v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom pre služby v rovnakej triede je nárokované aj prihlásené označenie, a teda spotrebiteľská verejnosť sa podľa neho v oboch prípadoch zhoduje. Zastal názor, že vzhľadom na to, že v prípade druhej staršej ochrannej známky ide o slovnú ochrannú známku, má na dané slovo monopol s tým, že žiadny iný subjekt si rovnaké slovo nemôže prihlásiť na zápis ako ochrannú známku.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia s prvou, druhou a štvrtou staršou ochrannou známkou, namietateľ uviedol, že staršie ochranné známky „XEROX“ budú vyslovené použitím anglickej výslovnosti, o čom svedčí aj fonetický prepis tohto slova napr. na Google Translator alebo jeho výslovnosť v propagačných materiáloch namietateľa dostupných na stránke www.youtube.com. Zastal názor, že prihlásené označenie, či už bude vyslovené slovenskou alebo anglickou výslovnosťou, a uvedené staršie ochranné známky budú vyslovené takmer identicky, čo vzhľadom na rozdielnosť intonácie každého človeka, prípadne pri nedôslednej výslovnosti alebo vyslovení označenia v hlučnom prostredí, bude viesť k ich zámene. V tejto súvislosti namietateľ poukázal na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-342/97 z 22. júna 1999, podľa ktorého i samotná fonetická podobnosť môže vyvolať nebezpečenstvo zámeny na strane verejnosti.

Čo sa týka vizuálneho porovnania kolíznych označení, namietateľ konštatoval, že prvá, druhá a štvrtá staršia ochranná známka sú tvorené dominantným a dištinktívnym prvkom „XEROX“, pričom dominantnou a dištinktívnou časťou prihláseného označenia je slovný prvok „ZEROX“, ku ktorému je pripojený údaj o právnej forme prihlasovateľa (skratka S. R. O.), ktorému však spotrebiteľ nebude venovať pozornosť. Na prvý pohľad je zrejmé, že uvedené slovné prvky sú veľmi podobné, líšia sa len v prvom písmene, avšak aj písmená „X“ a „Z“ sa zhodne vyznačujú ostrým tvarom a rovnými líniami. Ani jeden z dominantných slovných prvkov posudzovaných označení nie je znázornený neobvyklým fontom písma. Obrazový prvok rýpadla bagra v prihlásenom označení je príliš malý, spotrebiteľ ho podľa namietateľa prehliadne a z hľadiska celkového dojmu bude tento prvok vnímať len ako písmeno „X“.

Pokiaľ ide o sémantické hľadisko, namietateľ zastal názor, že ani prihlásené označenie ani prvá, druhá a štvrtá staršia ochranná známka nemajú žiadny význam. Spotrebiteľ podľa namietateľa prihlásené označenie bude vnímať ako spojenie piatich písmen, pričom štyri z nich sú zhodné so sledom písmen v prvej, druhej a štvrtej staršej ochrannej známke, a preto záver prvostupňového orgánu v tejto časti nepovažoval za správny.

Namietateľ ďalej uviedol, že z judikatúry Súdneho dvora EÚ vyplýva, že na záver o existencii pravdepodobnosti zámeny v niektorých prípadoch postačuje aj podobnosť označení v jedinom hľadisku. I jediný zhodný alebo podobný znak, ak ide o znak, ktorý je nositeľom dištinktivnosti, môže viesť k tomu, že si priemerný spotrebiteľ označenia zamení. Práve posúdenie znakov, ktoré spotrebiteľ vníma prednostne, je pre posúdenie pravdepodobnosti zámeny rozhodujúce. V danom prípade si podľa namietateľa spotrebiteľ, vzhľadom na vizuálnu a fonetickú podobnosť posudzovaných označení, tieto ľahko zamení, a to vďaka

podobným dištinktívnym a dominantným prvkom „ZEROX“ vs. „XEROX“. Namietateľ v tejto súvislosti doplnil, že pri porovnávaní slovných označení je potrebné zobrať do úvahy, že je chránené slovo ako také a takýmto označeniam je poskytovaná najširšia možná ochrana, takže takéto označenie môže byť použité v najrôznejších tvaroch a podobách, tzn. i v podobe, ktorá môže byť grafickým spracovaním blízka prihlásenému označeniu. Namietateľ tiež upozornil na to, že spotrebitelia majú málokedy možnosť priameho porovnania kolíznych označení a musia sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý im utkvел v pamäti (rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-342/97 z 22. júna 1999). Z tohto dôvodu je podľa jeho názoru pravdepodobné, že spotrebitelia si pri kontakte s prihláseným označením vybavujú staršie ochranné známky obsahujúce zhodný dominantný a dištinktívny prvok.

S ohľadom na uvedené namietateľ zastal názor, že prvostupňový orgán mal dospieť k záveru, že posudzované označenia sú vizuálne a foneticky podobné vo vysokej miere, a teda, že ide o podobné označenia v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Namietateľ sa ďalej odvolal na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-408/01 z 23. októbra 2003, podľa ktorého *„ochrana poskytovaná ochrannou známkou s dobrým menom nie je podmienená zistením, že medzi prihláseným označením a ochrannou známkou s dobrým menom existuje taký stupeň podobnosti, že by u príslušnej časti verejnosti existovala medzi nimi pravdepodobnosť zámieny. Je postačujúce, že si príslušná verejnosť vytvorí medzi nimi spojenie“*. Podľa namietateľa v danom prípade k vytvoreniu takého spojenia v mysli spotrebiteľov dôjde napriek tomu, že kolízne označenia sú zapísané, resp. nárokované pre odlišné tovary a služby. Upozornil tiež na to, že kolízne označenia majú, napriek odlišnosti tovarov a služieb, zhodný okruh spotrebiteľov, keďže staršie ochranné známky pozná široká spotrebiteľská verejnosť, a teda ich budú poznať aj spotrebitelia, ktorým sú určené služby prihlasovateľa. Odôvodnenie prvostupňového orgánu, že starším ochranným známkam nemôže byť spôsobená ujma z dôvodu, že okruh spotrebiteľov sa v tom istom okamihu nebude nachádzať na zhodných predajných miestach, je podľa namietateľa v rozpore so zmyslom právnej úpravy ochrannou známkou s dobrým menom. Namietateľ naopak zastal názor, že rozhodne nie je vylúčené, aby sa spotrebitelia tovarov a služieb, ktorými sú označené staršie ochranné známky, a služieb prihláseného označenia stretávali na rovnakých predajných miestach. Tými bude predovšetkým internet, kde neexistujú hranice medzi predajnými miestami. Stretávať sa budú napríklad pri vyhľadávaní na internetových vyhľadávačoch a pri využití služby optimalizácie pre vyhľadávače na internete, resp. pri využívaní platenej inzercie prostredníctvom kľúčových slov na internetových vyhľadávačoch. Spotrebitelia sa však môžu s kolíznymi označeniami stretnúť aj fyzicky, a to na veľtrhoch, ktoré nemusia byť zamerané na konkrétnu činnosť, ale všeobecne na vývoj, inovácie a technológie. Pokiaľ ide o používanie internetových vyhľadávačov, namietateľ poukázal tiež na riziko vyplývajúce z toho, že písmená „Z“ a „X“ sú na klávesnici umiestnené vedľa seba. Spotrebitel sa tak môže ľahko pomýliť a namiesto informácií o tovaroch a službách namietateľa sa dopracuje k službám prihlasovateľa.

Namietateľ ďalej uviedol, že ochrana podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je poskytnutá v prípade, ak sú kolízne tovary alebo služby zhodné, podobné, ale i v prípade, ak sú nepodobné. Táto ochrana pritom oprávňuje majiteľov ochranných znáмок zakázať tretím osobám, aby bez ich súhlasu a bez riadneho dôvodu používali v obchodnom styku označenia zhodné či podobné s ich ochrannými známkami, ak toto používanie protiprávne ťaží z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena týchto ochranných znáмок alebo je im na ujmu (rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-323/09 z 22. septembra 2011).

Namietateľ tiež poukázal na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-375/97 zo 14. septembra 1999, z ktorého vyplýva, že čím vyššia je rozlišovacia spôsobilosť alebo dobré meno ochrannou známkou, tým skôr možno predpokladať nepoctivé ťaženie či ujmu na nej. Namietateľ pripomenul, že staršie ochranné známky majú na Slovensku prioritu, tvoria známkový rad a používaním získali vysokú rozlišovaciu spôsobilosť a dobré meno, pretože sú známe takmer každému spotrebiteľovi na území Slovenska. Upozornil, že z rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci C-487/07 z 18. júna 2009 vyplýva, že samotná skutočnosť, že by medzi označením prihláseným na zápis do registra a ochrannou známkou so skorším právom prednosti mohlo dôjsť k vytvoreniu prepojenia, môže zakladať nepoctivé ťaženie z ochrannou známkou so skorším právom prednosti zo strany podávateľa prihlášky, resp. označenia prihláseného na zápis do registra. Z rozsudkov Súdneho dvora EÚ vo veci C-252/07 z 27. novembra 2008 a C-125/14 z 3. septembra 2015 zase vyplýva, že čím priamejšie a silnejšie pripomína neskoršia ochranná známka skoršiu ochrannú známku, tým väčšie je riziko, že by

súčasnú alebo budúcu používanie neskoršej ochrannej známky nečestne ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena skoršej ochrannej známky alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena skoršej ochrannej známky. Ako tiež vyplýva z rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci C-292/00 z 9. januára 2003, cieľom ochrany ochrannej známky s dobrým menom je zabrániť jej „rozriedeniu“ a zovšeobecneniu.

Namietateľ poukázal na to, že staršie ochranné známky sú, vďaka jeho rozsiahlej činnosti v oblasti výskumu a vývoja kancelárskej techniky a moderných technológií, považované za synonymum pre kvalitné a inovatívne technológie. Už v minulosti musel vynaložiť značné úsilie, aby nedošlo k „rozriedeniu“ rozlišovacej spôsobilosti jeho ochranných známk, čo bolo spôsobené napríklad používaním slova „xeroxovať“ medzi spotrebiteľmi. V uvedenom prípade nešlo len o hypotetickú, ale reálnu hrozbu ujmy na rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk, ktorú namietateľ odvrátil len vďaka značnému úsiliu a finančným nákladom.

Vzhľadom na rovnakú výslovnosť kolíznych označení podľa namietateľa existuje hrozba, že by si spotrebitelia mohli prihlásené označenie spájať s tovarmi alebo službami namietateľa alebo by sa mohli domnievať, že pochádzajú od subjektov, ktoré sú ekonomicky prepojené. Spotrebitelia by sa tiež mohli domnievať, že prihlásené označenie je synonymom pre kvalitné, inovatívne a časom a spotrebiteľmi preverené tovary a služby, napriek tomu, že by to tak nebolo, prípadne by sa mohli domnievať, že ide o služby, ktoré sa namietateľ snaží inovovať a prihlásené označenie má symbolizovať novú radu tovarov a služieb alebo odvetvie, v ktorom sa namietateľ snaží zmeniť zavedené postupy, ako to už mnohokrát dokázal v technologickom svete. Podľa namietateľa by tak dochádzalo k „rozriedeniu“ rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk, čím by tieto stratili spôsobilosť vytvárať u spotrebiteľa okamžitú asociáciu so špecifickým obchodným pôvodom – namietateľom. Výsledkom by bolo, že staršie ochranné známky by sa stali bežnými. Namietateľ pritom v tejto súvislosti upozornil, že ako majiteľ starších ochranných známk s dobrým menom nemusí čakať, kým tieto stratia rozlišovaciu spôsobilosť, ale môže zakázať akékoľvek používanie zhodných či podobných označení, ktoré by znižovali rozlišovaciu spôsobilosť starších ochranných známk a znehodnocovali ich na druhový názov.

Okrem toho podľa namietateľa prihlásené označenie vďaka podobnosti protiprávne ťaží z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných známk. Prihlasovateľ využíva príťažlivosť fantazijných starších ochranných známk bez toho, aby vyvinul vlastné úsilie a bez toho, aby namietateľovi poskytol akúkoľvek finančnú kompenzáciu. Prihlasovateľ navyše svojim konaním (podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky) zvyšuje finančné náklady namietateľa, najmä na reklamu a informovanie spotrebiteľov, aby nedošlo k zámene tovarov a služieb prihlasovateľa a namietateľa. Čím viac sa pritom namietateľ ako majiteľ starších ochranných známk s dobrým menom snaží zviditeľniť, tým častejšie priťahuje menšie spoločnosti, ktoré sa chcú na jeho snažení priživiť a dostať sa určitou skratkou do povedomia spotrebiteľov.

Namietateľ ďalej konštatoval, že rovnako môže nastať situácia, kedy kvôli sklamaniu z tovarov alebo služieb prihlasovateľa označených prihláseným označením dôjde k neoprávnenej strate dôvery k tovarom a službám namietateľa.

V neposlednom rade upozornil, že prihlásené označenie môže spôsobiť ujmu na dobrom mene starších ochranných známk. Dôvodom je skutočnosť, že prihlasovateľ ponúka najmä práce súvisiace s ťažkou dopravnou a stavebnou technikou, ktorá sa vyznačuje svojim neekologickým spôsobom fungovania, a služby prihlasovateľa preto podľa namietateľa majú vlastnosti, prípadne kvalitu, ktorá môže mať negatívny vplyv na imidž jeho tovarov a služieb označených staršími ochrannými známkami s dobrým menom, keďže ochrana životného prostredia je pre namietateľa kľúčová a udržateľný rozvoj sa stal nedielnou súčasťou jeho obchodnej stratégie, ktorej cieľom je vytvárať „zelenšie“ produkty a služby. V tejto súvislosti sa namietateľ odvolal na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-324/09 z 12. júla 2011.

Namietateľ v závere odmietol tvrdenie prvostupňového orgánu, že v námietkach neuviedol žiadne relevantné skutočnosti, na základe ktorých by bolo možné odôvodnene a logicky predpokladať vznik prepojenia medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami s dobrým menom. Takýto záver je podľa neho nedostatočným a nesprávnym odôvodnením, keďže v konaní uviedol celú radu logických skutočností a dôkazov, s ktorými sa však prvostupňový orgán dostatočne, resp. presvedčivo nevysporiadal. Napadnuté

rozhodnutie je založené na neúplnom, nepresvedčivom, nezrozumiteľnom a nelogickom odôvodnení odporujúcom skutkovému stavu, v dôsledku čoho je prvostupňové rozhodnutie právne nesprávne a nepreskúmateľné.

S ohľadom na uvedené namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil tak, že napadnutú prihlášku ochrannej známky v celom rozsahu zamietne.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 18. januára 2024 odmietol argumenty namietateľa, prvostupňové rozhodnutie označil za správne a odvolal sa na svoju pôvodnú argumentáciu uvedenú vo vyjadrení k námietkam. Zároveň navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a napadnuté 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 § 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.

Podľa § 7 písm. b) 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 je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky EÚ na území Európskej únie dobré meno, ak by použitie tohto označenia v spojení s tovarmi alebo so službami, ktoré sú zhodné, podobné alebo nepodobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Prihláška obrazovej ochrannnej známky, číslo spisu POZ 55-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 14. januára 2020 prihlasovateľom ZEROX, s. r. o., Do Políka 255, 032 03 Liptovský Ján, a zverejnená vo vestníku úradu 3. marca 2020 pre služby „asfaltovanie; výkopové práce; prenájom buldozérov; prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); demolácie budov; prenájom bagrov a rýpadiel; murárske práce; stavebné informácie; vŕtanie studní; prenájom stavebných žeriavov; čistenie ciest; stavebné poradenstvo; prenájom odvodňovacích čerpadiel; kladenie káblov“ v triede 37, „prenájom automobilov; automobilová doprava; kamiónová nákladná doprava; dovoz, doprava; vykladanie nákladov; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom vozidiel; doprava, preprava; sprostredkovanie nákladnej dopravy; služby vodičov“ v triede 39 a „záhradníctvo; záhradkárské služby; prenájom poľnohospodárskych nástrojov a zariadení; ničenie škodcov v poľnohospodárstve, rybnom hospodárstve, záhradníctve a lesníctve; ničenie buriny“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:



Namietateľ XEROX CORPORATION, 201 Merritt 7, 6NW318 Norwalk, Connecticut 06851-1056, Spojené štáty americké, je majiteľom:

- slovnej ochrannnej známky č. 159621 „XEROX“, s právom prednosti od 12. marca 1969, zapísanej pre tovary „chemické výrobky na priemyselné a vedecké účely s výnimkou hydrazínov alebo zlúčenín hydrazínov, všetko na použitie pri úprave vody alebo akéhokoľvek tovaru rovnakého druhu ako niektorý z tohoto vylúčeného tovaru, chemické výrobky určené pre fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo, umelé živice, plastické hmoty v surovom stave (v prášku, pastách alebo v tekutom stave), pôdne hnojivá prírodné a umelé, hasiace prostriedky, prostriedky na kalenie a zváranie, chemické prostriedky na konzervovanie potravín, triesloviny, priemyselné spojivá“ v triede 1, „prostriedky na čistenie, leštenie, drhnutie a obrusovanie“ v triede 3, „kopírovacie stroje, premietacie prístroje na obrazy, zariadenia a prístroje na zobrazovanie, stroje na záznam obrazov elektrostatickými prostriedkami, fotografické a optické prístroje, súčasti a príslušenstvá všetkých týchto druhov tovarov“ v triede 9 a „papier, papierové výrobky a lepenkové výrobky, lepenka, tlačoviny, noviny, periodické tlačoviny, materiál na inštruktáž a učenie (okrem prístrojov), kancelárske potreby (okrem nábytku), papierové pásy na použitie pri zázname dát, indexové a záznamové karty a formuláre, typy a klišé pre tlačiarov (stereotypy), litografie, litografické dosky, knihy, fotografie, papiernický tovar, lepidlá papiernické, potreby pre umelcov (okrem farieb alebo lakov), maliarske štetce, pásy na tlačenie, lístky, súpravy blán, podušky na pečiatky, svorky na doklady, dosky na doklady, priehradky na doklady (pokiaľ nejde o nábytok), adresovacie stroje a stroje na zostavovanie zoznamov a súčasti týchto strojov, adresové dosky na adresovacie stroje, indexové podnosy, indikátory na indexové systémy, zariadenia na podávanie formulárov, stroje na písanie formulárov pásy do písacích strojov, číslovacie stroje papiernické, indexové karty, indexové prúžky, držadlá na indexové karty a prúžky, skrinky a zásobníky na použitie v kancelárii (pokiaľ nejde o nábytok), elektricky vodivé atramenty a ceruzky, pokiaľ sú papiernickým tovarom, nosiče na podávanie dokladov na kopírovanie do kopírovacieho zariadenia a na vyberanie dokladov z kopírovacieho zariadenia, pokiaľ sú papiernickým tovarom, litografické zariadenia, datovacie a číslovacie stroje, duplikátory a dosky k nim, stroje na skladanie papiera, stroje na skladanie a zasunovanie papiera na použitie v kancelárii“ v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (prvá staršia ochranná známka);
- slovnej ochrannnej známky EÚ č. 207035 „XEROX“, s právom prednosti od 1. apríla 1996, platnej na území Slovenskej republiky od 1. mája 2004, ktorá bola na základe rozhodnutia odvolacieho senátu EUIPO vo veci R 1511/2020-1 z 1. februára 2023 čiastočne zrušená a zostala v platnosti pre tovary „toners, dry inks and printer's inks“ (tonery, suché atramenty a atramenty do tlačiarň) v triede 2, „machines; printing machines; die printing presses; inking apparatus and inking rollers all being parts of printing machines, paper feeding apparatus; laying-on apparatus for printing machines; reproducing machines, namely, printers and multifunctional printing devices; and parts and fittings of the aforesaid goods“ (stroje; tlačiarenské stroje; lisovacie lisy; farbiace zariadenia a farbiace valčeky, všetky ako časti tlačiarenských strojov, zariadenia na podávanie papiera; nanášacie zariadenia pre tlačiarenské stroje; reprodukčné stroje, menovite tlačiarne

a multifunkčné tlačiarenské zariadenia; a časti a súčiastky vyššie uvedeného tovaru) v triede 7, „*electrical apparatus and equipment, namely, printers and multifunctional printing devices, copiers, portable copiers; photocopying apparatus; printers; reprographic apparatus; apparatus for recording, transmission and reproduction of Images and of colour images, namely, printers and multifunctional printing devices; computer apparatus, calculating and counting devices for use in printers and multifunctional printing devices; facsimile transmitting and receiving apparatus; computer controlled sheet feeding apparatus; visual display apparatus for use with printers or multifunctional printing devices; computer peripherals devices, namely, printers; computer software and computers programmes, namely, computer software and computer programmes for use with printers and multifunctional printing devices; telecommunications apparatus and equipment, namely multifunctional printers; parts and fittings for all the aforesaid goods*“ (elektrické prístroje a vybavenie, menovite tlačiarne a multifunkčné tlačiarenské zariadenia, kopírky, prenosné kopírky; fotokopírovacie zariadenia; tlačiarne; reprografické prístroje; zariadenia na nahrávanie, prenos a reprodukciu obrazov a farebných obrazov, menovite tlačiarne a multifunkčné tlačiarenské zariadenia; počítačové prístroje, počítačové a počítačové zariadenia na použitie v tlačiarňach a multifunkčných tlačiarenských zariadeniach; faxové vysielacie a prijímacie zariadenia; počítačom riadené zariadenia na podávanie listov; vizuálne zobrazovacie zariadenia používané s tlačiarňami alebo multifunkčnými tlačiarenskými zariadeniami; počítačové periférne zariadenia, menovite tlačiarne; počítačový softvér a počítačové programy, menovite počítačový softvér a počítačové programy pre tlačiarne a multifunkčné tlačové zariadenia; telekomunikačné prístroje a zariadenia, menovite multifunkčné tlačiarne; časti a súčiastky pre všetky vyššie uvedené tovary) v triede 9, „*paper, copying paper, cardboard articles, cardboard; stationery, adhesive materials, document holders, document trays, document racks, cabinets and storage containers, all for office use*“ (papier, kopírovací papier, kartónové výrobky, kartón; písacie potreby, lepiace materiály, držiaky na dokumenty, podnosy na dokumenty, stojany na dokumenty, skrine a skladovacie kontajnery, všetko na kancelárske účely) v triede 16 a pre služby „*leasing, hire and rental of office machines and apparatus; helpdesk services relating to office machines and office equipment*“ (lízing, prenájom a prenájom kancelárskych strojov a zariadení; asistenčné služby v oblasti kancelárskych strojov a kancelárskeho vybavenia) v triede 35 a „*installation, maintenance and repair of office machines and apparatus; installation, maintenance and repair of copying apparatus, plotters, typewriters, word processors, modems, computers, disc drives, printers, software, facsimile transmitting and receiving apparatus, calculators and of document handling apparatus*“ (inštalácia, údržba a oprava kancelárskych strojov a zariadení; inštalácia, údržba a oprava kopírovacích zariadení, digitálnych súradnicových zapisovačov, písacích strojov, textových procesorov, modemov, počítačov, diskových jednotiek, tlačiarň, softvéru, prístrojov na prenos a príjem faxov, kalkulačiek a zariadení na spracovanie dokumentov) v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 4072591 „XEROX“, s právom prednosti od 13. októbra 2004, zapísanej pre služby „*offering and displaying of goods, or of representations of goods, for sale, for the benefit of others, via the Internet, the World Wide Web, telephone, or via television, or by mail-order or by on-line means, to enable consumers to view, to select and to buy those goods, those goods including electric and electronic apparatus, electrically operated machines, office and business machines, copiers, printers, scanners, facsimile- transmitting and -receiving machines, plotters, modems, computers, computer software, computer programs, paper, card, transparencies, transparent films, inks, ink sticks, printing inks, toners, toner cartridges, and telephones, and including parts, fittings, consumables and accessories for all of those goods; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, enabling customers to conveniently view and purchase those goods from a retail office or business machine or retail office or business supplies store; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of pictorial images of goods, enabling customers to conveniently view and purchase those goods from an Internet web site; retail services; retail services provided by electronic means, by television, by telephone or by computer; on-line shopping services; services of retailers; provision of information to consumers and advice and assistance in relation to the selection of goods; mail-order services; sale of goods by mail-order; sale of goods by catalogue; the sale of goods by online auction; on-line sale of goods; selection of goods for display and for sale; display of goods for selection by consumers; providing product information for consumers on a selection of goods by means of a global computer network; preparation of goods for consumer purchase; business information services; compilation of advertisements for use in web pages on the Internet; bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods (excluding transport) to enable consumers to view and to buy*

the goods; compiling, storing, and retrieving of data and information; maintaining, indexing and electronically distributing advertising information, shopping information and information for consumers; shopping information provided on-line from a computer database or from the Internet; provision of information relating to purchasable goods; advertising; business management; business administration; office functions; document reproduction; services of copying bureaux; copying services; photocopying services; document creation services; document and image management services; consultancy and advisory services relating to office and business machines and equipment; leasing, hire and rental of office and business machines and apparatus; arranging of business introductions relating to document design planning and layout; provision of information relating to rental of office and business machinery and prices for office and business equipment and their supplies; provision or display of information for business purposes from a computer stored data bank; consultancy services relating to all the aforesaid" [ponuka a vystavovanie výrobkov, alebo obchodné zastupovanie výrobkov na predaj pre druhých cez internet, cez sieť www, telefóny, alebo telefón, alebo na objednávku, alebo online s cieľom umožniť spotrebiteľom obhliadnuť si, vybrať a kúpiť si tovary - elektrické a elektronické prístroje, elektrické spotrebiče, kancelárske stroje, kopírovacie stroje, tlačiarne, snímače, faxy, digitálne súradnicové zapisovače, modemy, počítače, počítačový softvér, počítačové programy, papier, lepenku, diapozitívy, priesvitné fólie, atramenty, atramentové tyčinky, tlačiarenskú čerň a tlačiarenské farby, pleťové tónovače, náplne do tonera, a telefóny, a tiež súčiastky, vybavenie, spotrebný tovar a príslušenstvo pre všetky už zmienené tovary; spájanie rôznych tovarov pre druhých, umožnenie ich štandardnej prehliadky a kúpy cez maloobchod alebo kancelárske stroje alebo maloobchod alebo predajne na zásobovanie firiem; spájanie rôznych obrázkov o tovaroch pre druhých, umožnenie ich štandardnej prehliadky a kúpy cez internetovú stránku; maloobchodné služby; maloobchodné služby zabezpečované elektronickou formou, prostredníctvom televízie, cez telefón alebo počítač; služby v oblasti online nakupovania; maloobchodné služby; poskytovanie informácií pre spotrebiteľov a poradenstvo a pomoc pri výbere tovarov; zásielkové služby; predaj tovarov cez zásielkové služby; katalógový predaj tovarov; predaj tovarov na online aukcii; online predaj tovarov; výber tovarov na vystavovanie a na predaj; vystavovanie tovarov na výber pre spotrebiteľov; poskytovanie informácií o výrobkoch a ich výbere prostredníctvom globálnej počítačovej siete; príprava tovarov na predaj zákazníkom; obchodné alebo podnikateľské informačné služby; kompilácia reklám na internetové stránky; spájanie rôznych tovarov pre druhých (okrem prepravy), ktoré umožňuje spotrebiteľom prezrieť a zakúpiť si ich; kompilovanie, ukladanie do pamäti a vyhľadávanie údajov a informácií; údržba, zostavenie zoznamu a elektronická distribúcia reklamnej informácie, nákupnej informácie a informácie pre zákazníkov; nákupná informácia poskytovaná on-line z počítačovej databázy alebo z internetu; poskytovanie informácie o tovare určenom na predaj; reklama; manažment podnikania; podnikové riadenie; kancelárske funkcie; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov; služby kopírovacích kancelárií; kopírovacie služby; fotokopírovacie služby; služby týkajúce sa vytvárania dokumentov; služby správy dokumentov a obrázkov; konzultačné a poradenské služby v oblasti kancelárskych strojov a kancelárskeho vybavenia; leasing, prenájom a požičiavanie kancelárskych strojov a zariadení; usporiadanie prezentácií týkajúcich sa koncipovania a navrhovania designu dokumentov; poskytovanie informácií o prenájme kancelárskych priestorov a strojov a ceny za kancelárie a kancelárske zariadenie a ich dodávanie; poskytovanie a predvádzanie obchodných informácií z počítačovej databanky; poradenské služby vo všetkých skôr uvedených oblastiach] v triede 35 a „*printing services*“ (tlačiarenské služby) v triede 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (tretia staršia ochranná známka);

- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 6589535, s právom prednosti od 17. januára 2008, zapísanej pre tovary „*toners, dry inks and printer's inks*“ (tonery, suchý atrament a tlačiarenský atrament) v triede 2, „*photocopiers, laser printers; inkjet printers, scanners; facsimile transmitting and receiving apparatus; multifunctional devices which serve as a printer, copier and scanner; multifunctional devices which serve as a copier, facsimile, scanner and/or printer; plotters; visual display apparatus; computer software for document management, for document creation, for document and image processing; software for scanning images and documents; software for document production, for document workflow management; computer print server software; software for diagnostics and troubleshooting; production printer controllers; software for developing digital print applications*“ (fotokopírovacie zariadenia, laserové tlačiarne; atramentové tlačiarne, skenery; zariadenia na odosielanie a prijímanie faxu; viacúčelové zariadenia s funkciou tlačiarne, fotokopírovacieho prístroja a skenera; viacúčelové zariadenia s funkciou tlačiarne, fotokopírovacieho prístroja a skenera a/alebo faxu; digitálne súradnicové zapisovače; vizuálne displejové prístroje; počítačový

softvér na správu dokumentov, na tvorbu dokumentov, na spracovanie dokumentov a obrazov; softvér na skenovanie obrazov a dokumentov; softvér na tvorbu dokumentov, na správu pracovného toku dokumentov; softvér pre počítačové tlačiarenské servery; softvér na diagnostikovanie, vyhľadávanie a riešenie problémov; ovládače kvalitných tlačiarní; softvér na vývoj digitálnych tlačových aplikácií) v triede 9, „*printing paper, copying paper, recycled paper, ink sticks, document holders*“ (tlačiarensky papier, papier do fotokopírovacích prístrojov, recyklovaný papier, atramentové náplne, stojany na spisy) v triede 16 a pre služby „*leasing, hire and rental of copiers, printers, scanners and other office machines; photocopying services; consultancy and advisory services relating to copiers, printers, scanners and other office machines; document creation services; document and image management services; consultancy and advisory services; all relating to computer systems and computer software for printing*“ (lízing a prenájom fotokopírovacích prístrojov, skenerov a iných kancelárskych prístrojov; fotokopírovacie služby; konzultačné a poradenské služby v oblasti fotokopírovacích prístrojov, skenerov a iných kancelárskych prístrojov; služby týkajúce sa vytvárania dokumentov; služby správy dokumentov a obrázkov; konzultačné a poradenské služby; všetky v oblasti počítačových systémov a počítačového softvéru na tlačenie) v triede 35, „*installation, maintenance and repair of office machines and apparatus; installation, maintenance and repair of copying apparatus, plotters, printers, facsimile transmitting and receiving apparatus, and document handling apparatus*“ (inštalácia, údržba a oprava kancelárskych strojov a prístrojov; inštalácia, údržba a oprava fotokopírovacích prístrojov, digitálnych súradnicových zapisovačov, tlačiarní, zariadení na prenos a príjem faxov a zariadení na úpravu dokumentov) v triede 37, „*printing services*“ (tlačiarenské služby) v triede 40 a „*consultancy and advisory services; all relating to computer systems and computer software for printing*“ (konzultačné a poradenské služby; všetky v oblasti počítačových systémov a počítačového softvéru na tlačenie) v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (štvrtá staršia ochranná známka); vyjadrenie štvrtej staršej ochrannej známky:



- medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 1039530 „XEROX“, platnej na území EÚ, s právom prednosti od 11. mája 2010, ktorá je zapísaná pre služby „*collecting tolls and fees for use of roadways and public transportation, electronic funds transfer, financial management, banking and financial services, namely, debt collections, conducting financial transactions in the nature of secure commercial transactions and payment options, financial analyses, financial risk management, financial valuations and appraisals, namely, real estate appraisals, financial services relating to mortgages, namely, mortgage lending*“ (vyberanie mýt a poplatkov za používanie ciest a verejnej dopravy, elektronický prevod finančných prostriedkov, finančný manažment, bankové a finančné služby, menovite vymáhanie pohľadávok, vykonávanie finančných transakcií v podobe bezpečných obchodných transakcií a platobných možností, finančné analýzy, riadenie finančných rizík, finančné oceňovanie a oceňovanie, menovite oceňovanie nehnuteľností, finančné služby súvisiace s hypotékami, menovite hypotekárne pôžičky) v triede 36 a „*services in regard to voice and data communication systems and global computer network systems, namely, transmission of voice, audio, visual images and data by telecommunications networks, wireless communication networks, the Internet, information services networks and data networks; electronic mail services*“ (služby v oblasti hlasových a dátových komunikačných systémov a globálnych počítačových sietí, menovite prenos hlasu, zvuku, vizuálnych obrazov a údajov prostredníctvom telekomunikačných sietí, bezdrôtových komunikačných sietí, internetu, informačných sietí a dátových sietí; služby elektronickej pošty) v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (piata staršia ochranná známka);

- medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 1371408, platnej na území EÚ, s právom prednosti od 23. augusta 2017, ktorá je zapísaná pre služby „*online retail store services namely corporate branded clothing, novelty items namely mini speakers, retractable badgeholders, tumblers, can coolers, cord wraps, round stress reliever, all for personal or household adornment, memorabilia namely pins, pens, umbrellas, mugs, laptop bags, desktop items and electronics*“ (služby on-line maloobchodných predajní, menovite firemné značkové oblečenie, novinky menovite mini reproduktory, zaťahovacie držiaky na odznaky, poháre, chladiče na plechovky, obaly na šnúry, okrúhle prostriedky na uvoľnenie stresu, všetko na osobné alebo domáce ozdoby, spomienkové predmety, menovite špendlíky, perá, dáždnyky, hrnčeky, tašky na notebooky, stolové

predmety a elektronika) v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (šiesta staršia ochranná známka); vyjadrenie šiestej staršej ochrannej známky:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že namietateľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o tom, že v predmetnom prípade neboli naplnené všetky zákonné podmienky námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach. Namietateľ argumentoval predovšetkým tým, že kolízne označenia (prihlásené označenie na jednej strane a prvá, druhá a štvrtá staršia ochranná známka na strane druhej) sú dostatočne podobné pre účely predmetného ustanovenia a zároveň podrobne odôvodnil, prečo je presvedčený, že prihlásené označenie môže ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk, resp. prečo môže dochádzať k ujme na ich rozlišovacej spôsobilosti a dobrom mene. Pokiaľ ide o námietkový dôvod uplatnený podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, namietateľ poukázal na to, že druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre širší rozsah tovarov a služieb v porovnaní s prvou a štvrtou staršou ochrannou známkou, okrem iného je zapísaná aj pre služby v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tzn. pre rovnakú triedu, v ktorej sú, okrem iného, nárokované aj služby prihláseného označenia.

Pokiaľ ide o námietkový dôvod uplatnený v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Predmetom ochrany podľa tohto ustanovenia je dobré meno starších ochranných známk. Tento právny inštitút vyjadruje predovšetkým skutočnosť, že podstatná časť relevantnej verejnosti pozná ochrannú známku v dôsledku jej používania a spája ju s určitými vlastnosťami tovarov alebo služieb, ktoré od nich očakáva, čím sa zvyšuje hodnota tejto ochrannej známky. Cieľom tohto ustanovenia nie je ochrana spotrebiteľa pred nebezpečenstvom zámieny, čo sa týka obchodného pôvodu tovarov alebo služieb, ale poskytnutie širšej ochrany majiteľovi ochrannej známky s dobrým menom pred možnou ujmom alebo ťažením z jej rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena, a teda poskytnutie ochrany tomu, do čoho majiteľ investoval výrazné finančné prostriedky. Dobré meno ochrannej známky je totiž výsledkom veľkých investícií a úsilia jej majiteľa a znamená nielen to, že označenie je vnímané ako označenie obchodného pôvodu tovarov alebo služieb, ale zvyčajne sa s dobrým menom spája prísľub určitej vyššej kvality, prípadne obraz luxusu, prestíže či výnimočnosti. Z tohto dôvodu sa ochrana ochrannej známky s dobrým menom netýka len tovarov alebo služieb, ktoré sú zhodné alebo podobné, ale vzťahuje sa aj na tie nepodobné.

Na úspešné uplatnenie námietok podaných na základe tohto námietkového dôvodu je potrebné splnenie kumulatívnych podmienok, z ktorých prvou je zhodnosť alebo podobnosť neskoršieho označenia (v preskúvanom prípade prihláseného označenia) so staršou ochrannou známkou, druhou je nadobudnutie a preukázanie dobrého mena staršej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná v registri, a to na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie (v prípade ochrannej známky Európskej únie) a treťou je skutočnosť, že by použitie neskoršieho označenia na tovaroch alebo službách, ktoré sú zhodné, podobné alebo nepodobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu. Takéto zásahy sú dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi neskorším označením a staršou ochrannou známkou, na základe ktorého si dotknutá skupina verejnosti vytvorí asociáciu medzi týmito dvomi označeniami a bude si ich navzájom spájať.

Dobré meno staršej ochrannej známky sa viaže na hodnotenie danej ochrannej známky verejnosťou a je vyjadrením vzťahu spotrebiteľskej verejnosti k tejto ochrannej známke. Posúdenie dobrého mena predpokladá kvantitatívne posúdenie miery, v akej je ochranná známka známa relevantnej verejnosti, pričom požadovaný stupeň známosti je potrebné považovať za splnený, ak je ochranná známka známa podstatnej časti relevantnej verejnosti. Za účelom posúdenia stupňa známosti ochrannej známky je potrebné vziať do úvahy všetky relevantné skutočnosti, najmä podiel ochrannej známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu jej používania, ako aj výšku investícií vynaložených podnikom na propagáciu ochrannej známky. Ako

dôkazy môžu slúžiť predovšetkým údaje o objeme predaja tovarov a služieb označených danou ochrannou známkou, ich podiel na relevantnom trhu, prieskumy verejnej mienky týkajúce sa známosti ochrannej známky medzi spotrebiteľmi, rozsah reklamných aktivít, ocenenie tovarov a služieb v rôznych súťažiach atď.

Namietateľ v podaných námietkach, v súvislosti s preukázaním dobrého mena starších ochranných známk, uviedol, že je vrcholovým článkom dcérskych spoločností skupiny XEROX s hlavným sídlom v Norwalku v Spojených štátoch amerických, ktorá má viac ako 140 tisíc zamestnancov vo viac ako 180 krajinách sveta, a ktorá pôsobí v oblasti administratívy a informačných technológií aj na území Európskej únie, a od roku 1993 aj na území Slovenska. Namietateľ je významným výrobcom kancelárskej techniky (tlačiarňí, skenerov, multifunkčných zariadení) a zároveň je svetovým lídrom v oblasti riadenia obchodných procesov a dokumentov. Tiež je medzinárodným poskytovateľom globálnych služieb, technológií a riešení pre správu firemných dokumentov, čím pomáha organizáciám transformovať spôsob riadenia ich obchodných procesov a informácií. Poskytuje okrem iného aj služby podporujúce firemné procesy, ďalej poskytuje tlačiarenské zariadenia, hardware a software pre správu dát a dokumentov. Podľa namietateľa v jeho výskumných centrách boli vyvinuté technológie, ako je xerografia, laserová tlač, ethernet, grafické užívateľské rozhranie (GUI) a stovky ďalších technologických procesov, ktoré podstatne zmenili spôsob práce s dokumentmi tak, že zjednodušili ich prechod z papierovej do elektronickej podoby a naopak. Namietateľ dodal, že za inovácie v tejto oblasti a za kvalitu ním poskytovaných produktov a služieb získal rad ocenení v Spojených štátoch amerických, v Austrálii, v Kanade, vo Francúzsku, v Japonsku, v Mexiku, v Holandsku a vo Veľkej Británii, a že produkty značky „XEROX“ sú pravidelne hodnotené nezávislými testovacími laboratóriami ako jedny z najlepších na svete. Namietateľ uviedol, že v roku 2007 z rúk prezidenta Spojených štátov amerických prevzal ocenenie „The National Medal of Technology“, ktoré je udeľované popredným inovátorom za ich prínos do národnej ekonomiky, do životného prostredia, za rozvoj technológií, za inovácie a za zvyšovanie životného štandardu. Ďalšie ocenenie „First-ever innovated“ získal vo Francúzsku a tiež bol zaradený do rebríčka „Desať najvplyvnejších“, ktorý bol zostavený časopisom „Computer Weekly“.

Namietateľ ďalej uviedol, že na Slovensku pôsobí prostredníctvom organizačnej zložky spoločnosti XEROX LIMITED, ktorá tu dlhodobo predáva tovary a poskytuje služby označené staršími ochrannými známkami, vďaka kvalite ktorých a tiež ich rozsiahlou propagáciou formou inzercie v rôznych médiách, napr. v magazínoch a článkoch publikovaných na rôznych internetových portáloch, sa zvýšilo povedomie o nich medzi spotrebiteľmi, čím zároveň došlo aj k posilneniu ich dobrého mena. Namietateľ skonštatoval, že o rozsahu predaných tovarov a poskytnutých služieb na Slovensku vypovedá aj výška dosiahnutého obratu, ktorý v roku 2017 dosiahol výšku 7 711 273 eur a v roku 2018 výšku 8 150 917 eur. Podľa namietateľa s ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti je zrejmé, že slovenskí spotrebitelia sa s jeho tovarmi a službami označenými staršími ochrannými známkami stretávajú každodenne a spájajú ich výlučne s ním, a tak staršie ochranné známky ich rozsiahlym a intenzívnym používaním vo vzťahu k jeho tovarom a službám nadobudli dobré meno a vysokú rozlišovaciu spôsobilosť.

Na preukázanie uvedených skutočností namietateľ v konaní predložil nasledujúce dôkazy:

- výtlačok z internetovej encyklopédie wikipedia.org z 2. júna 2020 so základnými informáciami o spoločnosti namietateľa,
- výtlačok výpisu z obchodného registra organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby XEROX LIMITED,
- výtlačok z domovskej webovej stránky namietateľa www.xerox.sk/zoznam-predajcov.html z 2. júna 2020,
- výtlačok z webovej stránky <https://www.sec.gov/Archives/> so zoznamom dcérskych spoločností namietateľa,
- informačnú brožúru o namietateľovi s odkazom na webovú stránku www.xerox.sk v slovenskom jazyku s informáciami o profile a činnosti namietateľa,
- výtlačok z webovej stránky www.xerox.sk/o-nas/zivotne-prostredie.html z 2. júna 2020,
- výtlačok z webovej stránky www.xerox.com z 2. júna 2020 s informáciou o tom, že namietateľ sa v rebríčku „Najobdivovanejších spoločností sveta v roku 2017“ v kategórii „Počítače“, zostavovaného a vydávaného každoročne americkým nadnárodným obchodným časopisom Fortune, umiestnil na treťom mieste,
- výtlačok z webovej stránky www.xerox.com z 2. júna 2020 s článkom „Xerox Makes More Award-Winning Products“,

- kópie šestnástich dekrétov – ocenení namietateľa Xerox Corporation vydaných nezávislým testovacím laboratóriom Keypoint Intelligence - Buyers Lab, Inc. (BLI) v rokoch 2017 a 2019 pre územie Ameriky, Ázie a Európy,
- výtlačok z webovej stránky www.xerox.com v angličtine s článkom „Award-winning Products and Solutions“,
- výtlačok z webovej stránky www.xerox.com.uk/news/GBR/medal s článkom „Xerox receives the National Medal of Technology“ z 15. júna 2017,
- výsledky prieskumu pod názvom „2019 Annual Report Card Winners: Solution Providers Give Top Grades To Key Vendors“ z 11. apríla 2019,
- výtlačok z webovej stránky www.myifdesign.de s recenziou multifunkčnej tlačiarne „Xerox® WorkCentre 6515“,
- výtlačok zo spravodajského portálu <https://touchit.sk>, ktorý zverejnil 3. júna 2017 článok s názvom „Recenzia Xerox WorkCentre 6515DN: Multifunkčné zariadenie, ktoré prekvapí svojou kvalitou tlače“,
- výtlačok zo spravodajského portálu <https://touchit.sk>, ktorý zverejnil 8. júna 2017 článok s názvom „Recenzia Xerox Phaser 6510DN: Tlačiareň pre špičkové farebné výtlačky“,
- výtlačok z internetového obchodu <https://tlaciarne.heureka.sk> z 1. júna 2020,
- výtlačok z internetového obchodu <https://www.alza.sk> z 2. júna 2020 s recenziami tlačiarne „Xerox WorkCentre 3025BI“,
- kópiu štatistiky vyhľadávania podľa Google Trends, v ktorom sú graficky zaznamenané výsledky vyhľadávania súvisiace so spoločnosťou Xerox,
- článok s názvom „Polygrafia-Fotografia/Xerox Iridesse získal ocenenie od EDP za inovácie“ zverejnený 29. mája 2019 na spravodajskom portáli www.polygrafia-fotografia.sk,
- článok s názvom „Xerox Iridesse získal ocenenie Európskej asociácie pre digitálnu tlač za inovácie v oblasti digitálnych tlačových technológií“ zverejnený na spravodajskom portáli www.techvia.sk, článok s názvom „Xerox získal ocenenie v súťaži Obal roku 2019“ zverejnený 19. júla 2019 na portáli polygrafia-fotografia.sk,
- výtlačok informácie o mediálnej prezentácii spoločnosti Xerox na Slovensku v roku 2019, podľa ktorej sa spoločnosť Xerox objavila v odborných, ekonomických a technologicky zameraných slovenských médiách celkovo v 124 výstupoch za dané obdobie,
- článok „USA požiadali o vydanie CFO firmy Huawei“ zverejnený 29. januára 2019 na portáli kaminvestovat.sk,
- článok „Aj tlačiareň vás môže zachrániť“ zverejnený 1. februára 2019 na portáli manworld.sk,
- článok „Kedy vám výkonné tonery Xerox vytlačia požadovaný dokument alebo fotografiu“ zverejnený na portáli www.zenskestranky.sk,
- článok „Na slovíčko o Xeroxe s Petrom Halmom“ zverejnený v januári 2019 v českom časopise Generation (IT/Technologie),
- článok „5 trendov, ktoré najbližšie ovplyvnia tlač“ zverejnený 20. februára 2019 na portáloch touchit.sk a www.polygrafia-fotografia.sk,
- článok „5 trendov, ktoré budú v roku 2019 dominovať v tlači“ zverejnený 25. februára 2019 na portáli mojwindows.sk,
- článok „Polygrafia-Fotografia/Veľtrh reklama polygraf obaly - prehliadka aktuálnych trendov“ zverejnený 25. februára 2019 na portáli www.polygrafia-fotografia.sk,
- články „Xerox má nového riaditeľa slovenskej pobočky a priameho predaja pre Českú a Slovenskú republiku“ a „Xerox vymenoval Petra Halma, ako nového riaditeľa slovenskej pobočky a priameho predaja pre Českú a Slovenskú republiku“ zverejnené vo februári 2019 na portáloch www.omediach.com a www.polygrafia-fotografia.sk,
- článok „ALPHA v BB Centre je plne obsadená“,
- článok „Rozhovor: Prečo Slovensko zaostáva v inováciách?“ zverejnený 6. marca 2019 na portáli pcrevue.sk, článok „Xerox pokračuje v trendu automatizácie a variability v polygrafii“ zverejnený 9. apríla 2019 na portáli polygrafia-fotografia.sk,
- článok „Jednou z top akcií roka 2019 je 113-ročná spoločnosť“ zverejnený 12. apríla 2019 na portáli www.financnytrh.com,
- článok „Nový produkčný skener od Xeroxu prináša inováciu v podobe paralelného skenovania“ zverejnený v máji 2019 na portáloch www.techvia.sk a www.mojwindows.sk,

- článok „Xerox Iridesse získal ocenenie Európskej asociácie pre digitálnu tlač za inovácie v oblasti digitálnych tlačových technológií“ zverejnený 28. mája 2019 na portáloch www.techvia.sk a www.polygrafia-fotografia.sk,
- článok „Segmenty IT trhu, distribútori, softvérové domy, poskytovatelia IT služieb (2018)“ zverejnený 29. mája 2019 na portáli www.trend.sk,
- článok „Vynález xerografie priniesol revolúciu do kancelárií, ale aj do printového biznisu“ s podtitulom „Kto chce kopírovať papierové dokumenty, bežne používa slovo xeroxovať“ zverejnený 25. júna 2019 na portáloch www.ekonomika.sme.sk a www.sme.sk,
- článok „Xerox Baltoro HF ako prvý tlačiarenský stroj využíva automatickú inteligenciu a zaisťuje HD kvalitu obrazu“ zverejnený 10. júla 2019 na portáloch polygrafia-fotografia.sk a techvia.sk,
- článok „Atramentová alebo laserová tlačiareň? Vyberte si správne!“ zverejnený 18. júla 2019 na portáli www.turcania.sk,
- článok „Xerox predstavuje sadu kompaktných tlačiarní s Wi-Fi pripojením a možnosťou mobilnej tlače“ zverejnený 6. augusta 2019 na portáli www.techvia.sk,
- článok „4 žhavé trendy na trhu s tiskárnami a tonery“ vytlačený 2. júna 2020 zo spravodajského portálu <https://www.originalnitonery.cz/>,
- článok „Xerox prichádza s trojicou kompaktných tlačiarní pre menšie kancelárie“ zverejnený 12. augusta 2019 na portáli www.mojwindows.sk,
- článok „Digitalizácia tlačou prestupuje, papier ale nezmizne“ zverejnený 11. septembra 2019 na portáli www.polygrafia-fotografia.sk,
- článok „Ako si vybrať dobré tonery do tlačiarní?“ zverejnený 30. septembra 2019 na portáli www.ozenach.sk,
- článok „Kúpiť tlačiareň alebo si ju prenajať?“ zverejnený 8. októbra 2019 na portáli www.polygrafia-fotografia.sk,
- článok „Xerox vylepšil tlačiareň iGen 5 o tlač fluorescenčnej farby na extra dlhý arch XLS“ zverejnený 14. októbra 2019 na portáli www.3digital.sk a 17. októbra 2019 na portáli polygrafia-fotografia.sk,
- článok „Automatizácia tlače je pre väčšinu firiem stále ešte nadštandardom“ zverejnený 7. novembra 2019 na portáli polygrafia-fotografia.sk,
- článok „Xerox prináša revolučné možnosti ozdobnej tlače a nový tlačový stroj pre náročné kancelárie aj produkciu“ zverejnený 13. novembra 2019 na portáli www.pcrevue.sk,
- viac ako desať článkov zverejnených na rôznych slovenských a českých portáloch s informáciou, že spoločnosť Xerox, výrobca tlačiarní a kopírok, prejavila záujem o odkúpenie spoločnosti HP,
- článok „Novinky z dekoratívnej tlače a nový Xerox pre náročných“ zverejnený 19. novembra 2019 na portáloch polygrafia-fotografia.sk a pcrevue.sk,
- článok „Kompaktné tlačiarne“ zverejnený v novembri 2019,
- článok „Účinná zbraň proti otepľovaniu? Mobilné technológie!“ zverejnený 13. decembra 2019 na portáli www.techbox.dennikn.sk,
- článok „Ako ušetriť na správe a riadení kancelárie?“ zverejnený 17. decembra 2019 na portáli economics.sk,
- článok „Marian Hlasný povede slovenskou pobočku spoločnosti Xerox“ zverejnený 7. februára 2015 na českom spravodajskom portáli www.ictrevue.ihned.cz,
- článok „Globálni prodeje tiskáren za rok 2017“ zverejnený 10. mája 2018 na portáli <http://www.carcoll.cz/>.

Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí, na základe vyhodnotenia dôkazných materiálov predložených namietateľom, konštatoval, že prvá staršia ochranná známka získala dobré meno vo vzťahu k tovarom „*kopírovacie stroje*“ v triede 9, druhá staršia ochranná známka získala dobré meno pre tovary „*tlačiarne a multifunkčné tlačiarenské zariadenia, kopírky, prenosné kopírky; fotokopírovacie zariadenia*“ v triede 9 a štvrtá staršia ochranná známka získala dobré meno pre tovary „*laserové tlačiarne; atramentové tlačiarne; viacúčelové zariadenia s funkciou tlačiarnie, fotokopírovacieho prístroja a skenera; fotokopírovacie zariadenia; skenery*“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prvostupňový orgán zároveň uviedol, že časť predložených dôkazov sa síce svojím obsahom dotkla aj tovarov ako sú súčasti a príslušenstvo pre tlačiarne a multifunkčné zariadenia, papier, tonery, a služieb súvisiacich s predajom, údržbou a prenájmom týchto zariadení alebo kopírovacích a tlačiarenských služieb, avšak

v podstatne menšom rozsahu ako vo vzťahu k tlačiarňam a kopírovacím strojom v triede 9 a zároveň vždy v úzkom prepojení práve na tieto zariadenia, a preto uvedeným starším ochranným známkam (prvej, druhej a štvrtej) vo vzťahu k ostatným tovarom a službám nebolo možné priznať dobré meno.

Vzhľadom na to, že záver prvostupňového orgánu o tom, že v konaní bolo náležitým spôsobom preukázané, že prvá staršia ochranná známka získala dobré meno vo vzťahu k tovarom „kopírovacie stroje“ v triede 9, druhá staršia ochranná známka získala dobré meno pre tovary „tlačiarne a multifunkčné tlačiarenské zariadenia, kopírky, prenosné kopírky; fotokopírovacie zariadenia“ v triede 9 a štvrtá staršia ochranná známka získala dobré meno pre tovary „laserové tlačiarne; atramentové tlačiarne; viacúčelové zariadenia s funkciou tlačiarne, fotokopírovacieho prístroja a skenera; fotokopírovacie zariadenia; skenery“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, nebol namietateľom v rozklade spochybnený, orgán rozhodujúci o rozklade, ktorý je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom, nebude tento preskúmať a ďalej bude vychádzať z uvedeného záveru prvostupňového orgánu.

Pokiaľ ide o ďalšiu kumulatívnu podmienku zákonného ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, na základe ktorého boli uplatnené predmetné námietky, t. j. posúdenie podobnosti prihláseného označenia s prvou, druhou a štvrtou staršou ochrannou známkou, prvostupňový orgán, vychádzajúc zo záverov rozhodnutia predsedu úradu zn. POZ 55-2020/II-36-2023 z 28. júla 2023, dospel k záveru o vizuálnej podobnosti prihláseného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou, a o jeho vizuálnej podobnosti v nízkej miere so štvrtou staršou ochrannou známkou. Čo sa týka fonetického hľadiska, prvostupňový orgán konštatoval fonetickú podobnosť posudzovaných označení vo vyššej miere. Ohľadne sémantického hľadiska uviedol, že posudzované označenia sú nepodobné.

Namietateľ sa s uvedeným hodnotením podobnosti kolíznych označení vykonaným prvostupňovým orgánom nestotožnil, pričom zastal názor, že kolízne označenia sú podobné vo vysokej miere zo všetkých troch posudzovaných hľadísk. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti poukazuje na to, že namietateľ v rozklade podanom proti prvostupňovému rozhodnutiu neuviedol žiadne nové skutočnosti, iba zopakoval argumenty už uvedené v rozklade podanom proti rozhodnutiu vo veci námietok zn. POZ 55-2020/N-38-2021 z 19. apríla 2021, ktoré bolo rozhodnutím predsedu úradu zn. POZ 55-2020/II-36-2023 z 28. júla 2023 zrušené a vec bola vrátená prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie, t. j. zopakoval len argumenty, na ktoré už orgán rozhodujúci o rozklade pri rozhodovaní vo veci námietok smerujúcich proti zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známok prihládol.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že predmetom porovnania sú prihlásené obrazové označenie, ktoré tvorí štylizované slovo „ZEROX“ v modrej farbe (grafická úprava spočíva v tom, že spodné rameno písmena „Z“ je predĺžené a spojené s ramenom písmena „X“, ktorého druhé rameno v oranžovej farbe je zároveň štylizované ako vyobrazenie mechanického ramena bagra; súčasťou prihláseného označenia je tiež skratka „S. R. O.“ znázornená výrazne menším písmom a umiestnená v pravom dolnom rohu) a prvá staršia ochranná známka tvorená výlučne slovom „XEROX“ bez akejkoľvek úpravy. Napriek tomu, že prihlásené označenie je obrazové a prvá staršia ochranná známka slovná, je potrebné uviesť, že obidve označenia sú rovnako dlhé, pričom, ako správne argumentoval namietateľ, dominantným prvkom prihláseného označenia je štylizované slovo „ZEROX“. Skratka „S. R. O.“ je vďaka svojej veľkosti vizuálne zanedbateľná a spotrebiteľia ju s najväčšou pravdepodobnosťou prehliadnu, resp. jej nebudú venovať pozornosť. Hoci sa posudzované označenia líšia v prvom a poslednom písmene, nemožno poprieť, že písmená „Z“ a „X“ sú svojim tvarom (líniami) podobné. Orgán rozhodujúci o rozklade sa tiež stotožňuje s názorom namietateľa, že pokiaľ ide o posledné písmeno slovného prvku prihláseného označenia, napriek jeho grafickej úprave (zakomponovaniu vyobrazenia mechanického ramena bagra), bude toto spotrebiteľmi vnímané ako štylizované písmeno „X“. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade považuje prihlásené označenie a prvú staršiu ochrannú známku za vizuálne podobné. Zároveň zastáva názor, že posudzované označenia obsahujú odlišnosti (farebné prevedenie prihláseného označenia, štylizácia písma, zakomponovanie ramena bagra), na základe ktorých nemožno konštatovať ich podobnosť vo vysokej miere, ako to tvrdil namietateľ. V tejto súvislosti je potrebné doplniť, že skutočnosť, že namietateľ má prvou staršou ochrannou známkou chránené slovo „XEROX“, neznamena, že táto ochrana je neobmedzená a vzťahuje sa aj na takú grafickú úpravu, akou disponuje prihlásené označenie. Uvedené závery týkajúce sa vizuálneho porovnania prihláseného označenia a prvej

staršej ochrannej známky platia zároveň aj pre vizuálne porovnanie prihláseného označenia s druhou staršou ochrannou známkou, ktorá je rovnako ako prvá staršia ochranná známka tvorená výlučne slovným prvkom „XEROX“.

Čo sa týka porovnania prihláseného označenia so štvrtou staršou ochrannou známkou, v tomto prípade sú predmetom porovnania dve obrazové označenia. Posudzované označenia obsahujú viac odlišností ako je tomu v prípade porovnania prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou. Je to dané najmä farebnosťou štvrtej staršej ochrannej známky (ktorej dominuje červená farba), prítomnosťou obrazového prvku gule s dvomi diagonálne sa pretínajúcimi pruhmi, ako aj tým, že jej slovný prvok je vyobrazený malým tlačným písmom, čo znamená, že aj niektoré písmená slovných prvkov posudzovaných označení (konkrétne „E“ vs. „e“, „R“ vs. „r“) majú odlišný tvar. S ohľadom na uvedené sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie a štvrtá staršia ochranná známka sú vizuálne podobné iba v nízkej miere.

Pokiaľ ide o fonetické porovnanie kolíznych označení, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že prihlásené označenie bude reprodukované ako [ze-roks] a prvá, druhá a štvrtá staršia ochranná známka zhodne ako [kse-roks]. Skratku „S. R. O.“ prihláseného označenia spotrebiteľia s najväčšou pravdepodobnosťou nebudú vyslovovať, jednak kvôli jej veľkosti (spotrebiteľia automaticky odkážu na označenie na základe jeho dominantného prvku) a tiež preto, že majú prirodzene vo zvyku označenia skracovať. Aj keď je začiatok porovnávaných označení odlišný, tvoria ich zhodne dve slabiky, pričom štyri z piatich písmen budú vyslovené zhodne, v rovnakom poradí a na tých istých pozíciách. Dĺžka výslovnosti, rytmus a intonácia sú rovnaké. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu zastáva názor, že posudzované označenia (prihlásené označenie vs. prvá, druhá a štvrtá staršia ochranná známka) sú foneticky podobné vo vyššej miere. Zároveň však nemožno súhlasiť s názorom namietateľa, že slovenskí spotrebiteľia použijú v prípade starších ochranných známok anglickú výslovnosť [ziə-roks]. Dôvodom je skutočnosť, že napriek tomu, že v oblasti informačných technológií je angličtina bežná, pre slovenských spotrebiteľov je jednoduchšie a prirodzenejšie použiť slovenskú výslovnosť [kse-roks].

Čo sa týka porovnania prihláseného označenia s prvou, druhou a štvrtou staršou ochrannou známkou zo sémantického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že pri sémantickom vnímaní označení spotrebiteľom je dôležité, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú pre neho konkrétny význam. V danom prípade slovo „ZEROX“ prihláseného označenia nemá pre spotrebiteľa žiadny význam a ide o fantazijné slovo. Skratku „S. R. O.“ bude spotrebiteľ okamžite a bez ďalšieho uvažovania vnímať len ako označenie právnej formy prihlasovateľa, teda že ide o „spoločnosť s ručením obmedzeným“, avšak tejto nebude venovať väčšiu pozornosť. Prihlásené označenie obsahuje tiež obrazový prvok ramena bagra, ktorý je zakomponovaný tak, že vytvára písmeno „X“. Zároveň je však tento prvok, vďaka výraznej oranžovej farbe, spotrebiteľmi dobre vnímateľný a bude vnímaný ako odkaz na stavebnú činnosť prihlasovateľa. Pokiaľ ide o slovný prvok starších ochranných známok, prvostupňový orgán s odkazom na internetový slovník www.slovník.sk uviedol, že slovo „XEROX“ znamená v hovorovej reči „kópia zhotovená na xerografickom prístroji“. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti konštatuje, že slovo „XEROX“ je možné dohľadať v niektorých slovníkoch aj vo význame „xerografický prístroj“ (viď <https://slovník.juls.savba.sk>), avšak napr. Slovník cudzích slov správne uvádza, že tento pojem je odvodený od americkej spoločnosti Xerox, teda od namietateľa. Je potrebné zdôrazniť, že pri posudzovaní podobnosti označení zo sémantického hľadiska je pri slovných označeniach predmetom posúdenia jazykový význam slov, resp. výrazov známy priemernému spotrebiteľovi, pričom možno skonštatovať, že význam slovného prvku „XEROX“ vníma významná časť spotrebiteľskej verejnosti v bežnej/hovorovej reči ako „kópiu“ (<https://slovník.juls.savba.sk>). Berúc do úvahy, že v prípade slova „ZEROX“ ide o fantazijné slovo bez konkrétneho významu, možno uzavrieť, že slovné prvky kolíznych označení sú sémanticky nepodobné. Zároveň je potrebné uviesť, že kolízne označenia sa sémanticky líšia aj v tom, že prihlásené označenie obsahuje vyobrazenie ramena bagra, čo u spotrebiteľov evokuje poukaz na stavebnú činnosť. Čo sa týka tvrdenia namietateľa, že ani prihlásené označenie, ani prvá, druhá či štvrtá staršia ochranná známka nemajú žiadny význam, a preto sú sémanticky podobné, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že toto tvrdenie je nelogické, a teda nesprávne, keďže v zmysle ustálenej praxe uplatňovanej pri hodnotení podobnosti označení za sémanticky (významovo) podobné nemožno považovať označenia kvôli tomu, že ani jedno posudzované označenie nemá význam. Inými slovami, na to, aby mohli

byť označenia považované za sémanticky podobné, je potrebné, aby u spotrebiteľa evokovali podobný významový vnem.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že kolízne označenia sú vizuálne podobné (v prípade prihláseného označenia a štvrtej staršej ochranné známky ide o podobnosť v nízkej miere) a foneticky podobné vo vyššej miere. Fakt, že predmetné označenia sú sémanticky nepodobné nemá vplyv na skutočnosť, že jedna z kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, t. j. podobnosť označení, je v danom prípade splnená.

Ďalej je potrebné posúdiť, či v predmetnom prípade existuje riziko, že relevantný okruh spotrebiteľskej verejnosti, t. j. časť verejnosti, ktorá z obchodného hľadiska nie je nepodstatná, si „zblíži“ prihlásené označenie s prvou, druhou a štvrtou staršou ochrannou známkou s dobrým menom, t. j. vytvorí si medzi nimi určitú súvislosť (asociáciu, prepojenie). Je to dané tým, že druhy ujmy podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach sú dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou, pre ktorú si príslušná skupina verejnosti spojí tieto označenia, t. j. vytvorí si medzi nimi určitú súvislosť, aj keď si ich nemusí priamo zamieňať (rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-252/07 z 27. novembra 2008). Pred preskúmaním akéhokoľvek rizika ujmy sa preto musí posúdiť, či si príslušná skupina verejnosti vytvorí súvislosť medzi označeniami, konkrétne, či by prihlásené označenie v súvislosti s nárokovanými tovarmi a službami nevedlo k pomysleniu na staršiu ochrannú známku s dobrým menom.

Vo vzťahu k uvedenému orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že vznik súvislosti medzi kolíznymi označeniami, ako nevyhnutnú podmienku pre zásah do práv k staršej ochranné známke s dobrým menom v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, je potrebné posudzovať z celkového hľadiska s prihliadnutím na všetky relevantné faktory v prejednávanej veci, ktorými sú stupeň podobnosti medzi kolíznymi označeniami, povaha tovarov alebo služieb, pre ktoré majú staršie ochranné známky dobré meno a pre ktoré je nárokované prihlásené označenie, vrátane stupňa podobnosti alebo odlišnosti medzi uvedenými tovarmi alebo službami, ako aj dotknutej skupiny verejnosti, sila dobrého mena staršej ochranné známky, stupeň vnútornej rozlišovacej spôsobilosti alebo rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním staršej ochranné známky alebo prípadne aj existencia pravdepodobnosti zámeny vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že súvislosť medzi predmetnými označeniami možno stanoviť alebo vylúčiť len na základe niektorých z uvedených kritérií.

Prvostupňový orgán uviedol, že tovary v triede 9, pre ktoré prvá, druhá a štvrtá staršia ochranná známka získali dobré meno, sú určené jednak odbornej verejnosti, konkrétne odborníkom so špecifickými profesionálnymi vedomosťami a skúsenosťami v oblasti kopírovacích strojov, tlačiarň a skenerov, a tiež širokej spotrebiteľskej verejnosti. Služby prihláseného označenia nárokované v triedach 37, 39 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno súhrne označiť ako služby v oblasti stavebníctva, služby v oblasti dopravy a služby v oblasti poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, záhradníctva a lesníctva sú zase určené odborníkom najmä v oblasti stavebníctva, ale tiež širokej spotrebiteľskej verejnosti. Na základe uvedeného prvostupňový orgán konštatoval, že okruh spotrebiteľskej verejnosti vo vzťahu k tovarom namietateľa a službám prihlasovateľa sa čiastočne prekrýva, keďže tieto sú rovnako určené aj širokej verejnosti.

Prvostupňový orgán zároveň konštatoval, že služby prihláseného označenia a tovary, pre ktoré prvá, druhá a štvrtá staršia ochranná známka získali dobré meno, patria do veľmi vzdialených segmentov trhu, keďže ani prekrývajúci sa okruh širokej spotrebiteľskej verejnosti sa s dotknutými tovarmi a službami nemôže stretnúť na rovnakých predajných miestach a je nepravdepodobné, že by pri využívaní prihlásených služieb prišli do kontaktu s tovarmi starších ochranných známk s dobrým menom, resp. by si mohli medzi nimi vytvoriť asociáciu. Vzhľadom na diametrálne odlišné predmety činností namietateľa a prihlasovateľa je tak podľa prvostupňového orgánu vylúčené, aby sa v mysli spotrebiteľa pri stretnutí s prihláseným označením a využívaní služieb prihlasovateľa vytvorila asociácia (spojenie) s prvou, druhou alebo štvrtou staršou ochrannou známkou. Uvedený záver bol podporený aj koncepčnými rozdielmi medzi posudzovanými označeniami.

S ohľadom na to, že predpoklad vytvorenia súvislosti medzi kolíznymi označeniami nebol konštatovaný, prvostupňový orgán považoval za vylúčené, aby používaním prihláseného označenia došlo k neoprávnenému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk (prvej, druhej a štvrtej), prípadne aby bolo na ujmu ich rozlišovacej spôsobilosti.

Namietateľ sa s uvedeným záverom prvostupňového orgánu nestotožnil, avšak v rozklade znova len doslovne zopakoval svoje argumenty uvedené v rozklade podanom proti rozhodnutiu vo veci námietok zn. POZ 55-2020/N-38-2021 z 19. apríla 2021. Argumentoval tým, že medzi prihláseným označením a prvou, druhou a štvrtou staršou ochrannou známkou existuje, vzhľadom na ich podobnosť, pravdepodobnosť zámeny. Uviedol tiež, že k vytvoreniu spojenia medzi kolíznymi označeniami v mysli spotrebiteľov dôjde napriek tomu, že sú zapísané, resp. prihlásené pre odlišné tovary a služby, a to z dôvodu, že okruh ich spotrebiteľov je zhodný, keďže staršie ochranné známky pozná široká spotrebiteľská verejnosť, čo znamená, že ich budú poznať aj spotrebiteľia, ktorým sú určené služby prihlasovateľa. Nesúhlasil s tvrdením prvostupňového orgánu, že spotrebiteľia sa s tovarmi namietateľa, vo vzťahu ku ktorým bolo preukázané dobré meno prvej, druhej a štvrtej staršej ochrannej známky, a službami prihlasovateľa nestretnú na tom istom mieste, pričom upozornil na to, že spoločným miestom, kde sa spotrebiteľ môže s kolíznymi tovarmi a službami stretnúť je internet (najmä internetové vyhľadávače), kde neexistujú hranice medzi predajnými miestami. Ďalším takýmto miestom môžu byť podľa namietateľa veľtrhy zamerané na vývoj, inovácie a technológie. Okrem toho namietateľ zdôraznil, že staršie ochranné známky tvoria známkový rad a používaním získali vysokú rozlišovaciu spôsobilosť a dobré meno. S ohľadom na uvedené namietateľ zastal názor, že existuje nielen hypotetická, ale reálna hrozba zásahu do práv vyplývajúcich zo starších ochranných známk.

Orgán rozhodujúci o rozklade v predmetnej veci uvádza, že v konaní bolo zistené, že prihlásené označenie a prvá a druhá staršia ochranná známka sú vizuálne podobné a foneticky podobné vo vyššej miere. Prihlásené označenie a štvrtá staršia ochranná známka sú vizuálne podobné v nižšej miere a foneticky podobné vo vyššej miere. Sémanticky posudzované označenia nie sú podobné a líšia sa aj tým, že prihlásené označenie obsahuje vyobrazenie ramena bagra, čo u spotrebiteľov evokuje odkaz na stavebnú činnosť.

Zároveň bolo v konaní zistené, že prvá staršia ochranná známka získala dobré meno pre tovary „*kopírovacie stroje*“, druhá staršia ochranná známka získala dobré meno pre tovary „*tlačiarne a multifunkčné tlačiarenské zariadenia, kopírky, prenosné kopírky; fotokopírovacie zariadenia*“ a štvrtá staršia ochranná známka získala dobré meno pre tovary „*laserové tlačiarne; atramentové tlačiarne; viacúčelové zariadenia s funkciou tlačiarne, fotokopírovacieho prístroja a skenera; fotokopírovacie zariadenia; skenery*“. Ďalej je možné uviesť, že relevantnou verejnosťou vo vzťahu k tovarom, pre ktoré prvá, druhá a štvrtá staršia ochranná známka získali dobré meno, sú jednak odborníci v oblasti kopírovacej techniky, resp. tlačiarň, ktorí týmito zariadeniami rozumejú po technickej stránke, a jednak je to široká spotrebiteľská verejnosť – bežní užívatelia, ktorí tieto zariadenia využívajú napr. pri bežných pracovných činnostiach. Pokiaľ ide o služby, pre ktoré je nárokované prihlásené označenie, konkrétne služby v oblasti stavebníctva v triede 37, služby v oblasti dopravy v triede 39 a služby v oblasti poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, záhradníctva a lesníctva v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto sú určené jednak odbornej verejnosti z daných odvetví a jednak širokej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá tieto služby využíva príležitostne. Z uvedeného je zrejmé, že tak služby prihláseného označenia, ako aj tovary, pre ktoré prvá, druhá a štvrtá staršia ochranná známka získali dobré meno, sú určené, okrem iného, širokej spotrebiteľskej verejnosti. V tejto súvislosti však orgán rozhodujúci o rozklade upozorňuje, že samotná skutočnosť, že relevantní spotrebiteľia služieb prihláseného označenia poznajú staršie ochranné známky (prvú, druhú a štvrtú), nemusí automaticky znamenať, že medzi kolíznymi označeniami existuje spojenie. Je potrebné zdôrazniť, že spojenie medzi kolíznymi označeniami sa bude ťažšie vytvárať v prípadoch, keď sú trhové odvetvia, ktorých sa kolízne tovary a služby týkajú, vzdialené v tom zmysle, že prepojenie medzi príslušnými segmentmi nie je pre spotrebiteľov zrejmé. V takýchto prípadoch musí namietateľ možnosť vzniku prepojenia medzi kolíznymi označeniami odôvodniť, a to odkazom na inú súvislosť medzi jeho činnosťami a činnosťami prihlasovateľa, napríklad, ak sa staršia známka využíva mimo svojho prirodzeného odvetvia trhu, napríklad prostredníctvom udeľovania licencií alebo obchodovania. Z rozsudku Všeobecného súdu vo veci T-459/18 z 28. februára 2019, bod 182, vyplýva, že hoci existencia podobnosti medzi tovarmi a službami, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce ochranné známky nepredstavuje podmienku pre uplatnenie relatívneho dôvodu zamietnutia uvedeného v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 [ktorý korešponduje s ustanovením § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach],

povaha a stupeň blízkosti dotknutých tovarov alebo služieb predstavujú faktory, ktoré sú relevantné na posúdenie toho, či existuje spojenie medzi týmito ochrannými známami.

Orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že v preskúmanom prípade kolízne tovary a služby majú zjavne úplne odlišnú povahu (hmotné tovary – tlačiarne, kopírky vs. nehmotné služby v oblasti stavebníctva, dopravy, poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, záhradníctva a lesníctva), odlišný účel (tlačenie, kopírovanie dokumentov vs. postavenie stavby, preprava, doprava osôb alebo tovaru, ničenie buriny či škodcov v poľnohospodárstve, záhradníctve), odlišný majú aj spôsob použitia či zvyčajný obchodný pôvod (technologická spoločnosť zaoberajúca sa výrobou jemnej elektroniky vs. stavebná firma, dopravca, spoločnosť pôsobiaca v oblasti poľnohospodárstva, záhradníctva, lesníctva a pod.). V súvislosti s obvyklým obchodným pôvodom je v tomto prípade potrebné tiež uviesť, že na poskytovanie služieb prihláseného označenia alebo na výrobu tovarov, pre ktoré prvá, druhá a štvrtá staršia ochranná známka získali dobré meno, sú potrebné osobité vedomosti a zručnosti, ktoré sú úplne odlišné, takže je takmer vylúčené, aby ten istý subjekt na trhu poskytoval aj dotknuté tovary aj dotknuté služby, a teda ani relevantný spotrebiteľ sa nebude domnievať, že by dotknuté tovary a služby mohol poskytovať ten istý subjekt. Inými slovami, je nepravdepodobné, že by si spotrebiteľ pri stretnutí so službami označenými prihláseným označením spomenul na tovary namietateľa, pre ktoré prvá, druhá a štvrtá staršia ochranná známka získali dobré meno. Kolízne tovary a služby nie sú komplementárne (v zmysle, že jedno nie je nevyhnutne potrebné pre použitie druhého), ani si na trhu navzájom nekonkurujú. Jediné, čo majú dotknuté tovary a služby spoločné, je skôr spomenutá široká relevantná verejnosť, aj to len do tej miery, že spotrebiteľ, ktorý v práci používa kopírku alebo tlačiareň, môže tiež využiť služby stavebnej firmy, ktorá mu postaví dom, zabezpečí prepravu stavebného materiálu, upraví záhradu atď. S ohľadom na uvedené je potrebné súhlasiť so záverom prvostupňového orgánu, že kolízne tovary a služby sú natoľko rozdielne a patria do úplne odlišných, teda veľmi vzdialených segmentov trhu, že spotrebiteľ si medzi kolíznymi označeniami nevytvorí spojitost'. Pokiaľ ide o argument namietateľa, že kolízne tovary a služby sa budú stretávať na internete, kde neexistujú hranice medzi predajnými miestami, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že pokiaľ by sa vychádzalo z logiky namietateľa, museli by byť všetky tovary alebo služby považované za navzájom podobné, čo je však neprípustné. K tvrdeniu, že spotrebiteľ sa môžu stretnúť s tovarmi namietateľa a službami prihlasovateľa na veľtrhoch zameraných na vývoj, inovácie a technológie, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že v zásade nie je možné vylúčiť akúkoľvek kombináciu tovarov a služieb, ktoré sa môžu teoreticky vyskytnúť v rovnakom priestore a čase, avšak rozhodne nejde o situáciu, ktorá by bola na trhu obvyklá a takto to vníma aj široká spotrebiteľská verejnosť.

Čo sa týka argumentu namietateľa, že druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre širší rozsah tovarov a služieb v porovnaní s prvou a štvrtou staršou ochrannou známkou, pričom je zapísaná aj pre služby v triede 37, teda pre rovnakú triedu, pre ktorú sú, okrem iného, nárokované aj služby prihláseného označenia, a teda prihlásené označenie aj druhá staršia ochranná známka majú zhodnú širokú spotrebiteľskú verejnosť, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že tento argument je v danom prípade pre posúdenie námietok uplatnených v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach irelevantný. Dôvodom je skutočnosť, že na základe posúdenia dôkazných materiálov predložených namietateľom bolo zistené, že druhá staršia ochranná známka získala dobré meno vo vzťahu k tovarom „*tlačiarne a multifunkčné tlačiarenské zariadenia, kopírky, prenosné kopírky; fotokopírovacie zariadenia*“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno súhrnne označiť ako tlačiarne a kopírky, tzn. pre rovnaké tovary, pre ktoré získali dobré meno aj prvá a štvrtá staršia ochranná známka. Z uvedeného vyplýva, že pre účely námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach druhá staršia ochranná známka nedisponuje širším rozsahom ochrany v porovnaní s prvou a štvrtou staršou ochrannou známkou (keďže nezískala dobré meno vo vzťahu k službám v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb), a preto závery vyplývajúce z posúdenia predmetného námietkového dôvodu vo vzťahu k prvej a štvrtej staršej ochrannej známke možno analogicky aplikovať aj na druhú staršiu ochrannú známku.

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu, že napriek podobnosti prihláseného označenia s prvou, druhou a štvrtou staršou ochrannou známkou z vizuálneho a fonetického hľadiska, a napriek tomu, že tieto staršie ochranné známky získali dobré meno pre časť zapísaných tovarov, je vylúčené, aby sa relevantnému slovenskému spotrebiteľovi z radov širokej spotrebiteľskej verejnosti pri stretnutí so službami prihlasovateľa vytvorila v mysli spojitost'

s predmetnými staršími ochrannými známkami a tovarmi namietateľa, pre ktoré tieto získali dobré meno. Dôvodom sú najmä výrazne odlišné segmenty trhu, do ktorých dotknuté tovary namietateľa a služby prihlasovateľa spadajú. Skutočnosť, že v mysli spotrebiteľov nedôjde k vytvoreniu spojenia dotknutých označení je podporená tiež tým, že prihlásené označenie poukazuje na stavebnú činnosť, a preto je vylúčené, aby si pri stretnutí s prihláseným označením spotrebiteľ spomenul na prvú, druhú a štvrtú staršiu ochrannú známku, ktoré boli používané pre tak odlišné tovary, akými sú kopírovacie stroje alebo tlačiarne.

Čo sa týka argumentu namietateľa, že k asociácii (spojeniu) medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami (prvou, druhou a štvrtou) s dobrým menom bude v mysli spotrebiteľa dochádzať aj kvôli tomu, že staršie ochranné známky tvoria známkový rad, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že dobré meno bolo preukázané len pre prvú, druhú a štvrtú staršiu ochrannú známku, pričom tri ochranné známky, z ktorých dve sú identické, nemožno považovať za známkový rad. Okrem toho je potrebné zdôrazniť, že k asociácii predmetných označení by mohlo dôjsť v prípade, že by všetky obsahovali zhodný spoločný prvok, čo v danom prípade („ZEROX“ vs. „XEROX“) nie je splnené.

Namietateľ v rozklade uviedol viaceré argumenty týkajúce sa zásahov do práv vyplývajúcich zo starších ochranných známk s dobrým menom (prihlásené označenie bude neoprávnené a bez finančnej náhrady ťažiť z príťažlivosti starších ochranných známk s dobrým menom, môže dôjsť k ujme na dobrom mene starších ochranných známk v prípade, ak sa spotrebiteľ sklame v službách prihlasovateľa, môže tiež utrpieť dobré meno starších ochranných známk z dôvodu, že služby prihlasovateľa sú na rozdiel od tovarov namietateľa neekologické a v neposlednom rade môže dôjsť k „rozriedeniu“ rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk s dobrým menom tým, že budú podobné označenia používať viaceré subjekty na trhu). V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že zásahy do práv zo starších ochranných známk sú dôsledkom toho, že príslušná skupina verejnosti si vytvorí medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou s dobrým menom súvislosť, spojenie. Existencia takejto väzby v povedomí príslušnej skupiny verejnosti medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou s dobrým menom je teda implicitným základným predpokladom na uplatnenie ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach. Vzhľadom na to, že v predmetnom prípade je vylúčený vznik prepojenia medzi kolíznymi označeniami v mysli spotrebiteľov, nebude dochádzať k ťaženiu ani ujme na rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrom mene starších ochranných známk s dobrým menom, t. j. prvej, druhej a štvrtej staršej ochrannej známky.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej preskúma, či boli naplnené podmienky námietkového dôvodu uplatneného podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

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

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

K samotnému posúdeniu zhodnosti, resp. podobnosti služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami starších ochranných známk orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že zhodnosť alebo podobnosť tovarov

alebo služieb predstavuje jednu z kumulatívnych podmienok, ktorá musí byť splnená pre úspešné uplatnenie námietok podaných podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Z napadnutého rozhodnutia vyplýva, že pri porovnaní služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami starších ochranných známk prvostupňový orgán zohľadnil všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi nimi, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia a distribučné kanály, ako aj ich konkurenčný alebo doplňujúci charakter. Prvostupňový orgán najskôr porovnal služby prihláseného označenia s tovarmi všetkých starších ochranných známk a následne služby prihláseného označenia so službami všetkých starších ochranných známk. Vzhľadom na to, že zoznamy tovarov a služieb starších ochranných známk obsahovali množstvo položiek, prvostupňový orgán tovary a služby jednotlivých tried zosumarizoval do širších kategórií, pričom dospel k nasledujúcim záverom.

Služby prihláseného označenia *„asfaltovanie; výkopové práce; prenájom buldozérov; prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); demolácie budov; prenájom bagrov a rýpadiel; murárske práce; stavebné informácie; vrtanie studní; prenájom stavebných žeriavov; čistenie ciest; stavebné poradenstvo; prenájom odvodňovacích čerpadiel; kladenie káblov“* v triede 37, *„prenájom automobilov; automobilová doprava; kamiónová nákladná doprava; dovoz, doprava; vykladanie nákladov; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom vozidiel; doprava, preprava; sprostredkovanie nákladnej dopravy; služby vodičov“* v triede 39 a *„záhradníctvo; záhradkárске služby; prenájom poľnohospodárskych nástrojov a zariadení; ničenie škodcov v poľnohospodárstve, rybom hospodárstve, záhradníctve a lesníctve; ničenie buriny“* triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb prvostupňový orgán vyhodnotil ako nepodobné s tovarmi zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 1 (chemikálie určené pre priemysel, vedu, fotografiu a poľnohospodárstvo), tovarmi zapísanými pre druhú a štvrtú staršiu ochrannú známku v triede 2 (tonery, suchý atrament, tlačiarenský atrament), tovarmi zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 3 (prostriedky na čistenie, leštenie, drhnutie a obrušovanie), tovarmi zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 7 (stroje, tlačiarenské stroje, ich časti a súčiastky), tovarmi zapísanými pre prvú, druhú a štvrtú staršiu ochrannú známku v triede 9 (prístroje a zariadenia na nahrávanie, prenos, reprodukciu alebo spracovanie zvuku, obrazu alebo údajov a periférne zariadenia počítačov) a tovarmi zapísanými pre prvú, druhú a štvrtú staršiu ochrannú známku v triede 16 (rôzne kancelárske potreby) s odôvodnením, že služby vo všeobecnosti môžu byť považované za podobné s tovarmi v prípade, ak sú vnímané relevantným spotrebiteľom ako pochádzajúce od toho istého subjektu alebo navzájom prepojených subjektov poskytujúcich predmetné tovary, čo v predmetnom prípade nie je možné predpokladať, keďže spotrebiteľ sa nebude domnievať, že subjekt poskytujúci tovary zapísané pre staršie ochranné známky bude priamo zodpovedný aj za služby prihláseného označenia, ktorých podstata a charakter sú odlišné, na trhu si nekonkurujú a nie sú ani navzájom komplementárne tak, aby sa spotrebiteľ mohol domnievať, že zodpovednosť za ne spočíva na rovnakom subjekte. Prvostupňový orgán doplnil, že služby prihláseného označenia nemožno považovať za podobné ani so všeobecnou kategóriou tovarov – stroje, pre ktoré je v triede 7 zapísaná druhá staršia ochranná známka. Uvedené odôvodnil tým, že výrobca strojov zvyčajne ponúka len služby, ktoré sa týkajú ich inštalácie, opravy alebo údržby, a preto spotrebiteľ nebude očakávať, že predmetné tovary (stroje) pochádzajú od subjektu poskytujúceho služby prihláseného označenia, a to aj s ohľadom na skutočnosť, že druhá staršia ochranná známka nie je zapísaná pre tovary z oblasti stavebníctva, dopravy alebo lesníctva, resp. záhradníctva.

Prvostupňový orgán ďalej porovnal skôr uvedené služby prihláseného označenia v triedach 37, 39 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb so službami zapísanými pre druhú, tretiu, štvrtú a šiestu staršiu ochrannú známku v triede 35 (reklamné služby, služby maloobchodného predaja najmä kancelárskeho zariadenia a periférnych zariadení počítačov, oblečenia a rôznych reklamných predmetov, služby prenájmu kancelárskych prístrojov a zariadení, poradenstvo v oblasti fotokopírovacích prístrojov a kancelárskych prístrojov a služby súvisiace s kancelárskymi prácami ako poskytovanie kopírovania alebo navrhovania designu dokumentov), so službami zapísanými pre piatu staršiu ochrannú známku v triede 36 (finančné a bankové služby), so službami zapísanými pre druhú a štvrtú staršiu ochrannú známku v triede 37 (inštalácia, opravy a údržba kancelárskych, fotokopírovacích prístrojov a zariadení a softvéru), so službami zapísanými pre piatu staršiu ochrannú známku v triede 38 (služby umožňujúce vzájomnú komunikáciu aspoň dvoch osôb, vysielanie, prenos dát), so službami zapísanými pre tretiu a štvrtú staršiu ochrannú známku v triede 40 (tlačiarenské služby) a so službami zapísanými pre štvrtú staršiu ochrannú známku v triede 42 (konzultačné

a poradenské služby v oblasti počítačových systémov a počítačového softvéru na tlačenie), pričom dospel k záveru, že predmetné služby starších ochranných známk sú svojou povahou, účelom a spôsobom použitia zreteľne odlišné od služieb prihláseného označenia, líšia sa aj v poskytovateľoch, distribučných kanáloch a cieľovej verejnosti. Okrem toho nie sú navzájom komplementárne ani si nekonkurujú, a teda sú navzájom nepodobné.

Namietateľ v podanom rozklade v súvislosti s posúdením podmienky zhodnosti, resp. podobnosti služieb, pre ktoré je nárokové prihlásené označenie, s tovarmi a službami starších ochranných známk len poukázal na skutočnosť, že druhá staršia ochranná známka pokrýva širší rozsah tovarov a služieb v porovnaní s prvou a štvrtou staršou ochrannou známkou. Súčasne konštatoval, že prihlásené označenie je nárokové pre služby v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom aj druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre služby v rovnakej triede, čo podľa namietateľa znamená, že tieto služby sú určené rovnakej – širokej spotrebiteľskej verejnosti. Vzhľadom na to, že orgán rozhodujúci o rozklade je pri preskúmaní prvostupňového rozhodnutia na základe podaného rozkladu viazaný jeho rozsahom a odôvodnením (§ 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach), preskúma splnenie podmienky zhodnosti, resp. podobnosti služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami starších ochranných známk ako jednej z podmienok námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach len v rozsahu, pokiaľ ide o podobnosť služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami druhej staršej ochrannej známky. Čo sa týka porovnania služieb, pre ktoré je nárokové prihlásené označenie, s tovarmi a službami ostatných starších ochranných známk (prvej, tretej, štvrtej, piatej a šiestej), orgán rozhodujúci o rozklade bude vychádzať zo záverov prvostupňového orgánu, že tieto nie sú zhodné ani podobné, keďže namietateľ v podanom rozklade neuviedol žiadne argumenty, ktorými by závery prvostupňového orgánu týkajúce sa tohto posúdenia spochybnil.

Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že služby prihláseného označenia „*prenájom buldozérov; prenájom stavebných strojov a zariadení; prenájom bagrov a rýpadiel; prenájom stavebných žeriavov; prenájom odvodňovacích čerpadiel*“ v triede 37 a služby „*prenájom poľnohospodárskych nástrojov a zariadení*“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú podobné s tovarmi „*stroje*“ v triede 7 druhej staršej ochrannej známky. Hoci je druhá staršia ochranná známka zapísaná pre pojem „*stroje*“, ktorý podľa súčasných podmienok na zápis ochranných známk do registra nespĺňa požiadavky na presnosť a jasnosť, keďže ide o príliš široký, všeobecný pojem, v danom prípade je potrebné vychádzať z toho, že druhá staršia ochranná známka je pre túto tovarovú položku platne zapísaná v registri ochranných známk EUIPO. Samotná skutočnosť, že staršia ochranná známka je zapísaná pre všeobecný pojem neznamena, že nemožno vykonať porovnanie kolíznych tovarov a služieb. Súčasne platí, že obsah nejasného pojmu nemožno vykladať odvodzovaním od iných tovarov alebo služieb v danej triede alebo od tovarov a služieb v iných triedach danej ochrannej známky. Inými slovami, skutočnosť, že druhá staršia ochranná známka je zapísaná napr. pre tovary ako sú tlačiarenské stroje v triede 7 alebo tlačiarne, faxy či kopírky v triede 9, neznamena, že aj pojem „*stroje*“ v triede 7 možno obmedziť len na tlačiarenské stroje, kopírky, faxy a pod. Zároveň však platí pravidlo, podľa ktorého nejasný pojem možno vykladať iba v rozsahu tej triedy medzinárodného triedenia tovarov a služieb, v ktorej je zapísaný. To znamená, že v prípade pojmu „*stroje*“ v triede 7 druhej staršej ochrannej známky je potrebné tento pojem chápať tak, že ide o stroje patriace do triedy 7, a to aj napriek tomu, že tovary, ktoré by spĺňali definíciu pojmu stroj možno zaradiť aj do iných tried medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V tomto prípade orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že do triedy 7 patria také tovary ako sú napr. stavebné stroje, buldozéry, bagre, rýpadlá, žeriavy, odvodňovacie čerpadlá alebo poľnohospodárske stroje, a teda je potrebné vychádzať z toho, že druhá staršia ochranná známka požíva ochranu aj pre tieto stroje, keďže v konaní nebol preukázaný opak. Ďalej je potrebné uviesť, že vo všeobecnosti sú služby prenájmu považované za nepodobné s tovarmi, ktoré sú prenajímané. Výnimku predstavujú prípady, kedy je na trhu obvyklé, že výrobca tovarov zároveň poskytuje aj prenájom dotknutých tovarov. Tak je tomu aj v danom prípade, keď výrobcovia buldozérov, bagrov, rýpadiel, žeriavov, poľnohospodárskych strojov, čerpadiel tieto nielen predávajú, ale ich aj prenajímajú. Dôvodom je skutočnosť, že ide spravidla o zložitejšie, drahšie stroje, ktorých obsluha si vyžaduje odborné vedomosti a zručnosti, a preto je na trhu bežné, že výrobcovia takýchto strojov ich prenajímajú a to často aj spolu s obslužným personálom. S ohľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade, na rozdiel od prvostupňového orgánu dospel k záveru, že služby prihláseného označenia „*prenájom buldozérov; prenájom stavebných strojov a zariadení; prenájom bagrov a rýpadiel; prenájom stavebných žeriavov; prenájom odvodňovacích čerpadiel*“ v triede 37 a služby „*prenájom*

poľnohospodárskych nástrojov a zariadení“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú podobné s tovarmi druhej staršej ochrannej známky „*stroje*“ v triede 7 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, keďže spotrebitelia môžu očakávať, že tieto tovary a služby pochádzajú od toho istého subjektu, prípadne od subjektov, ktoré sú ekonomicky prepojené.

Na druhej strane služby prihláseného označenia „*prenájom automobilov; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom vozidiel*“ v triede 39 sú nepodobné s tovarmi druhej staršej ochrannej známky „*stroje*“ v triede 7, keďže pojem „*stroje*“ v triede 7 nepokrýva automobily, vozidlá ani dopravné prostriedky (tieto patria do triedy 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb). S ohľadom na uvedené je potrebné tieto tovary a služby považovať za nepodobné. Zároveň sú uvedené služby prihláseného označenia nepodobné aj s ostatnými tovarmi a službami, pre ktoré je v triedach 2, 7, 9, 16, 35 a 37 zapísaná druhá staršia ochranná známka (súhrnne tonery, atramenty do tlačiarň v triede 2, tlačiarenské stroje a ich súčasti v triede 7, tlačiarne, kopírky, počítače, faxy, počítačový softvér, telekomunikačné prístroje v triede 9, papier, kartón, kancelárske potreby v triede 16, prenájom kancelárskych strojov a zariadení a súvisiace asistenčné služby v triede 35, inštalácia, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb). Služby prihláseného označenia „*prenájom automobilov; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom vozidiel*“ sa od tovarov a služieb zapísaných pre druhú staršiu ochrannú známku líšia obvyklým obchodným pôvodom, nie sú komplementárne ani si navzájom nekonkurujú. Aj keď prihlásené označenie i druhá staršia ochranná známka pokrývajú služby prenájmu (v prípade prihláseného označenia ide o prenájom vozidiel, v prípade druhej staršej ochrannej známky ide o prenájom kancelárskej techniky), a teda povaha služieb je v princípe zhodná (subjekt za peniaze požičia určitý tovar), tieto služby nemožno, vzhľadom na úplne odlišný predmet prenájmu, považovať za podobné.

Pokiaľ ide o služby prihláseného označenia „*asfaltovanie; výkopové práce; stavebníctvo (stavebná činnosť); demolácie budov; murárske práce; stavebné informácie; vrtanie studní; čistenie ciest; stavebné poradenstvo; kladenie káblov*“ v triede 37, tieto orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán považuje za nepodobné so všetkými tovarmi a službami zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku. Služby prihláseného označenia možno súhrnne označiť ako služby v oblasti stavebníctva, pričom tovary a služby druhej staršej ochrannej známky majú odlišnú povahu, účel, ako aj odlišný obchodný pôvod. Spotrebitelia nebudú očakávať, že tovary a služby týkajúce sa kancelárskej techniky majú niečo spoločné so stavebníctvom. Čo sa týka skutočnosti, že druhá staršia ochranná známka pokrýva pojem „*stroje*“ v triede 7 zahŕňajúci aj stavebné stroje, v tejto súvislosti je potrebné uviesť, že služby stavebníctva, pre ktoré je nárokované prihlásené označenie, nie je možné považovať s týmito tovarmi druhej staršej ochrannej známky za podobné. Samotná skutočnosť, že tovary – stavebné stroje sú používané v stavebníctve nesvedčí v prospech konštatovania ich podobnosti. Dôvodom je skutočnosť, že predmetné porovnávané tovary a služby zvyčajne nepochádzajú od toho istého subjektu. Výrobcom stavebných strojov je strojársky podnik, zatiaľ čo služby v oblasti stavebníctva poskytujú stavebné firmy. Stavebné firmy sú čisto užívateľmi stavebnej techniky, nie jej výrobcami, a preto sú skôr uvedené služby prihláseného označenia v triede 37 nepodobné s tovarmi druhej staršej ochrannej známky „*stroje*“ v triede 7 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ v rozklade argumentoval ďalej tým, že prihlásené označenie i druhá staršia ochranná známka sú zhodne zapísané/prihlásené pre služby v triede 37. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že služby, pre ktoré je v triede 37 nárokované prihlásené označenie, t. j. služby v oblasti stavebníctva, majú len málo spoločné so službami inštalácie, údržby a opráv kancelárskej techniky či počítačov, pre ktoré je v rovnakej triede zapísaná druhá staršia ochranná známka. Povaha týchto služieb je úplne odlišná, predmetné služby sa líšia ich poskytovateľmi (stavebné firmy vs. poskytovatelia kancelárskej techniky), tieto služby nie sú navzájom doplnkové ani si nekonkurujú. Samotná skutočnosť, že predmetné služby môžu byť určené rovnakej – širokej spotrebiteľskej verejnosti (hoci podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade sú služby druhej staršej ochrannej známky určené primárne podnikateľom, firmám), nesvedčí v prospech ich podobnosti. O podobnosti porovnávaných služieb nesvedčí ani samotná skutočnosť, že tieto patria do rovnakej triedy medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Čo sa týka služieb prihláseného označenia „*automobilová doprava; kamiónová nákladná doprava; dovoz, doprava; vykladanie nákladov; doprava, preprava; sprostredkovanie nákladnej dopravy; služby vodičov*“ v triede 39 a služieb „*záhradníctvo; záhradkárske služby; ničenie škodcov v poľnohospodárstve, rybom hospodárstve, záhradníctve a lesníctve; ničenie buriny*“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov

a služieb, tieto prvostupňový orgán správne posúdil ako nepodobné so všetkými tovarmi a službami druhej staršej ochrannej známky. Uvedené služby prihláseného označenia v triedach 39 a 44 nemajú nič spoločné s tovarmi a službami druhej staršej ochrannej známky súvisiacimi s kancelárskou technikou. Líšia sa vo väčšine kritérií sledovaných pri hodnotení podobnosti tovarov a služieb, tzn. líšia sa povahou, obvyklým obchodným pôvodom, spôsobom použitia, nie sú komplementárne ani si vzájomne nekonkurujú. Služby prihláseného označenia poskytujú dopravné a špeditérské firmy, resp. firmy zamerané na práce v oblasti záhradníctva, poľnohospodárstva, lesníctva či rybného hospodárstva. Na druhej strane tovary a služby druhej staršej ochrannej známky poskytujú subjekty zamerané na špecializované tovary – tlačiarenské stroje a kancelársku techniku, konkrétne tlačiarne, kopírky, faxy, počítače, počítačový softvér a pod. S ohľadom na uvedené nemožno konštatovať ich podobnosť.

Pokiaľ ide o tie služby prihláseného označenia, v prípade ktorých nebola konštatovaná zhodnosť ani podobnosť s tovarmi alebo službami druhej staršej ochrannej známky [služby „*asfaltovanie; výkopové práce; stavebníctvo (stavebná činnosť); demolácie budov; murárske práce; stavebné informácie; vrtanie studní; čistenie ciest; stavebné poradenstvo; kladenie káblov*“ v triede 37, všetky služby nárokované v triede 39 a služby „*záhradníctvo; záhradkárské služby; ničenie škodcov v poľnohospodárstve, rybom hospodárstve, záhradníctve a lesníctve; ničenie buriny*“ triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb], ako ani zhodnosť, resp. podobnosť s tovarmi a službami ostatných starších ochranných známk (závery prvostupňového orgánu o v tejto časti neboli namietateľom v rozklade spochybnené), orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v prípade týchto služieb nebola splnená jedna z kumulatívnych podmienok námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, a preto v ich prípade možno pravdepodobnosť zámeny prihláseného označenia a starších ochranných známk vylúčiť.

Orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu však dospel k odlišným záverom, pokiaľ ide o porovnanie služieb prihláseného označenia „*prenájom buldozér; prenájom stavebných strojov a zariadení; prenájom bagrov a rýpadel; prenájom stavebných žeriavov; prenájom odvodňovacích čerpadiel*“ v triede 37 a „*prenájom poľnohospodárskych nástrojov a zariadení*“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s tovarmi druhej staršej ochrannej známky „*stroje*“ v triede 7, keď tieto posúdil ako podobné, čo znamená, že v tomto rozsahu bola splnená jedna z kumulatívnych zákonných podmienok námietkového dôvodu uplatneného podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach. Z tohto dôvodu je potrebné preskúmať, či v danom prípade, t. j. v rozsahu týchto tovarov a služieb, existuje na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti pravdepodobnosť zámeny prihláseného označenia s druhou staršou ochrannou známkou.

V súvislosti s posúdením ďalšej podmienky námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, podmienky zhodnosti a podobnosti prihláseného označenia s druhou staršou ochrannou známkou, orgán rozhodujúci o rozklade túto posúdil už v rámci námietkového dôvodu uplatneného podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, pričom rovnako ako prvostupňový orgán konštatoval ich podobnosť z vizuálneho hľadiska, podobnosť z fonetického hľadiska vo vyššej miere a sémantickú nepodobnosť. Vzhľadom na to, že uvedené závery sú platné pre obidva námietkové dôvody, orgán rozhodujúci o rozklade bude v ďalšom vychádzať z týchto záverov.

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 tovary a služby, ktoré boli posúdené ako podobné, predstavujú stroje a prenájom stavebných, poľnohospodárskych strojov a čerpadiel. S ohľadom na povahu týchto tovarov a služieb (ide o zložitejšie i drahšie tovary a ich prenájom) je potrebné konštatovať, že tieto sú určené odbornej verejnosti s vyšším stupňom pozornosti.

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

označení či stupeň pozornosti spotrebiteľa, potrebné zobrať do úvahy aj rozlišovaciu spôsobilosť starších ochranných známk, ako aj rozlišovaciu spôsobilosť prvkov prihláseného označenia. Vo všeobecnosti totiž platí, že prvkom s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou alebo bez rozlišovacej spôsobilosti spotrebiteľa venujú nižšiu pozornosť ako dištinktívnym prvkom, prostredníctvom ktorých dokážu identifikovať obchodný pôvod tovarov alebo služieb.

V danom prípade druhá staršia ochranná známka síce získala dobré meno, a teda aj zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť, avšak vo vzťahu k iným tovarom ako sú tovary „stroje“ v triede 7 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, s ktorými boli služby prihláseného označenia týkajúce sa prenájmu strojov v triedach 37 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb posúdené ako podobné, a preto druhej staršej ochrannej známke vo vzťahu ku kolíznym tovarom možno priznať len priemernú rozlišovaciu spôsobilosť. Čo sa týka prihláseného označenia, keďže v prípade slova „ZEROX“ ide o fantazijné označenie bez konkrétneho významu, aj tomuto označeniu možno priznať priemernú rozlišovaciu spôsobilosť. Čo sa týka obrazového prvku prihláseného označenia spočívajúceho vo vyobrazení ramena bagra, tento bude u spotrebiteľov evokovať spojitosť so stavebnou činnosťou, a teda vo vzťahu k prenájmu strojov, vrátane stavebných, ide o prvok s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou.

Pokiaľ ide o celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámeny, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v predmetnom prípade boli prihlásené označenie a druhá staršia ochranná známka posúdené ako vizuálne podobné, foneticky podobné vo vyššej miere a sémanticky nepodobné. Zároveň nárokované služby prihláseného označenia „*prenájom buldozéro; prenájom stavebných strojov a zariadení; prenájom bagrov a rýpadiel; prenájom stavebných žeriavov; prenájom odvodňovacích čerpadiel*“ v triede 37 a „*prenájom poľnohospodárskych nástrojov a zariadení*“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb boli posúdené ako podobné s tovarmi druhej staršej ochrannej známky „stroje“ v triede 7. Podobnosť prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky z vizuálneho a fonetického hľadiska bola založená na skutočnosti, že sú tvorené podobnými slovami „ZEROX“ a „XEROX“. Berúc do úvahy uvedené skutočnosti, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že v danom prípade, aj napriek vyššej pozornosti relevantných spotrebiteľov, nie je možné vylúčiť pravdepodobnosť zámeny prihláseného označenia s druhou staršou ochrannou známkou, v prípade tých služieb, ktoré boli posúdené ako podobné s tovarmi druhej staršej ochrannej známky. Odlišnosti porovnávaných označení spočívajúce v písmene „Z“ na začiatku prihláseného označenia v porovnaní s písmenom „X“ na začiatku druhej staršej ochrannej známky, ktoré sú však svojim tvarom (líniami) podobné, a vo farebnej, obrazovej štylizácii prihláseného označenia (vyobrazenie ramena bagra v písmene „X“ na konci, ktoré má však nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť), nie sú podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade dostatočné na to, aby spotrebiteľ dokázal porovnávané označenia pri ich použití na podobných tovaroch a službách, a to ani pri vyššej pozornosti od seba bezpečne odlíšiť. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na fakt, že spotrebiteľa väčšinou nemajú možnosť priameho porovnania kolíznych označení vedľa seba, ale musia sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchovali v pamäti.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu konštatuje, že v preskúmanom prípade boli naplnené všetky podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podaných podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, a to vo vzťahu k službám prihláseného označenia „*prenájom buldozéro; prenájom stavebných strojov a zariadení; prenájom bagrov a rýpadiel; prenájom stavebných žeriavov; prenájom odvodňovacích čerpadiel*“ v triede 37 a „*prenájom poľnohospodárskych nástrojov a zariadení*“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Pokiaľ ide o ostatné služby, pre ktoré je nárokované prihlásené označenie, t. j. služby „*asfaltovanie; výkopové práce; stavebníctvo (stavebná činnosť); demolácie budov; murárske práce; stavebné informácie; vŕtanie studní; čistenie ciest; stavebné poradenstvo; kladenie káblov*“ v triede 37, služby nárokované v triede 39 a služby „*záhradníctvo; záhradkárské služby; ničenie škodcov v poľnohospodárstve, rybom hospodárstve, záhradníctve a lesníctve; ničenie buriny*“ triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade, rovnako ako prvostupňový orgán, konštatuje, že vo vzťahu k nim nie sú splnené všetky podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok, a to tak námietok podaných v zmysle § 7 písm. a) bod 2., ako ani námietok podaných v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

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.

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:

JUDr. Adam Batuna, advokát, Obchodná 39, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika
Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o., Bancíkovej 17007/1A, 821 03 Bratislava 2, Slovenská republika