



Banská Bystrica 22.04.2025
POZ 1032-2024/N-44-2025

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa TATRA TRUCKS a. s., Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, Česká republika, zastúpeného v konaní spoločnosťou Zathurecka INPARTNERS GROUP s. r. o., Kláry Jarunkovej 4, 974 01



Banská Bystrica (ďalej namietateľ), proti zápisu obrazového označenia do registra ochranných známok, prihláseného 15.4.2024 prihlasovateľom Mgr. Marekom Modranským, Slnecná 3815/38, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika, zastúpeným v konaní patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom – Markoffice – známková, patentová a súdnoznalecká kancelária, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 1032-2024 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 9.5.2024 rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:



námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška obrazovej ochrannej známky ,TATRA EXPRESS, číslo spisu POZ 1032-2024, sa zamietá pre všetky služby v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:



Proti zápisu obrazového označenia do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 1032-2024 (ďalej zverejnené označenie), boli 9.8.2024 podané námietky smerujúce proti všetkým prihláseným tovarom a službám, a to tovarom v triede 12 a službám v triedach 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Námietky boli podané podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach).

Namietateľ podané námietky odôvodnil tým, že je automobilkou známou pod značkou TATRA, radí sa medzi najstaršie automobilky sveta, pričom svojou viac ako 170-ročnou nepretržitou činnosťou značným spôsobom ovplyvnila automobilový priemysel nielen v Českej republike, ale aj v zahraničí. Spoločnosť namietateľa je súčasťou holdingov Czechoslovak Group (CSG) a PROMET GROUP.

Namietateľ poukázal na to, že je majiteľom celého radu ochranných známok založených na slovnom prvku „TATRA“ a najmä:

- slovnej ochrannej známky „Tatra“ č. 117861 zapísanej 3.9.1934 do registra ochranných známok pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
- slovnej ochrannej známky „TATRA“ č. 155960 zapísanej 28.10.1964 pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a

- slovnej ochrannnej známky EÚ „TATRA“ č. 3780137 zapísanej 20.12.2005 pre tovary a služby v triedach 12, 37 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ uviedol, že jeho ochranné známky majú skorší dátum prednosti ako prihláška zverejneného označenia.

V ďalšej časti odôvodnenia podaných námietok sa namietateľ zaoberal porovnávaním zverejneného označenia s jeho ochrannými známkami a uviedol, že slovný prvok tvoriaci jeho ochranné známky je obsiahnutý vo zverejnenom označení, kde plní funkciu fantazijného, jedinečného a individualizujúceho prvku, kým ďalšie prvky zverejneného označenia sú opisné a laudatórne, teda bez rozlišovacej spôsobilosti. Namietateľ posúdil porovnávané označenia ako podobné zo všetkých skúmaných hľadísk.

Namietateľ pri porovnávaní tovarov a služieb konštatoval, že zoznam prihlásených tovarov a služieb obsahuje tovary a služby zhodné, resp. podobné s tovarmi a službami obsiahnutými v zozname tovarov a služieb ochranných známk namietateľa.

V súvislosti s celkovým dojmom z označení namietateľ uviedol, že je podobný, čo znásobuje zistená zhoda a podobnosť dotknutých tovarov a služieb. Spotrebiteľ môže podľa názoru namietateľa nadobudnúť predstavu, že zverejnené označenie akcentuje nový podnikateľský priestor namietateľa smerovaný do priestoru služieb.

Na záver odôvodnenia podaných námietok namietateľ konštatoval, že hmotnoprávne podmienky uplatneného ustanovenia sú naplnené, uviedol, že jeho ochranná známka EÚ č. 3780137 bola rozhodnutím EUIPO uznaná za ochrannú známku s dobrým menom. Podané námietky doplnil o dôkazy týkajúce sa histórie jeho spoločnosti a rozhodnutie EUIPO z 18.1.2011 vo veci námietok No. B 1 524100. Namietateľ navrhol, aby úrad zamietol prihlášku zverejneného označenia v celom rozsahu.

Listom úradu z 19.8.2024 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 18.12.2024 uviedol, že ochranné známky namietateľa č. 117861 a č. 155960 sú zapísané pre tovary v triede 12 a ochranná známka EÚ č. 3780137 je zapísaná pre tovary v triede 12 a pre služby v triedach 37 a 39. Na základe uvedeného prihlasovateľ konštatoval, že zhodné sú tovary v triede 12 a podobné služby v triede 39.

V súvislosti s porovnaním zverejneného označenia s ochrannými známkami namietateľa prihlasovateľ uviedol, že z vizuálneho hľadiska sa líšia použitím odlišných písmen, usporiadaním písmen a slabík. Zverejnené označenie má odlišnú modernú grafickú úpravu a prihlasovateľ vyjadril súhlas s konštatovaním namietateľa, že zverejnené označenie je tvorené v kontrastnom farebnom vyhotovení tak, že každý slovný prvok má svoju osobitnú identitu. Prihlasovateľ vyzdvihol, že zverejnené označenie tvorí aj štylizované vyobrazenie pohoria a šípky predstavujúce pohyb. Ďalej poukázal na rad prvkov zverejneného označenia, ktoré by samy osebe možno nemali dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, ale v ich množstve a kombinácii vytvárajú vizuálne zapamätateľné a rozlíšenia schopné označenie.

Podľa názoru prihlasovateľa namietateľ pri porovnávaní označení opomenul centrálny grafický prvok zverejneného označenia – vyobrazenie štítov pod farebnými šípkami, ktoré pridávajú zverejnenému označeniu jedinečnosť. Celkový vzhľad zverejneného označenia je podľa prihlasovateľa kombináciou farieb a grafických prvkov, ako aj slovných prvkov „TATRA EXPRESS ...cestovanie s radosťou“. V súvislosti so slovným prvkom „TATRA“ prihlasovateľ uviedol, že je takým všeobecným a zaužívaným prvkom v marketingovej aj známkovej oblasti, že ho možno považovať za prvok so zníženou rozlišovacou spôsobilosťou vzhľadom na používanie radom subjektov pre rôznu oblasť podnikania. Prihlasovateľ v tejto súvislosti uviedol medzinárodnú ochrannú známku MOZ č. 195861 zapísanú pre tovary v triede 8, ochranné známky EÚ č. 18181588 pre tovary v triedach 6, 17 a 19, č. 11682994 pre tovary v triedach 29 a 30, č. 6029921 pre tovary v triede 32 a POZ 1275-2016 zapísanú pre tovary v triedach 12 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že iné ochranné známky sú tvorené variáciami obsahujúcimi slovo „TATRA“, napríklad Tatratee, Tatramat, Tatrakon, Tatrabob, Tatrapan a celkovo je v registroch viac ako 30 platných ochranných známk „Tatra“ a viac ako 300 ochranných známk obsahujúcich slovo „TATRA“. Z uvedeného prihlasovateľ vyvodil záver, že samotné slovo „TATRA“ je často používané v známkovom práve, a tým sa jeho rozlišovacia spôsobilosť rozdeľuje.

Pri fonetickom porovnaní označení prihlasovateľ uviedol, že zhodnosť označení v jednej časti označenia neznamena automaticky zhodnosť celého označenia. Zo sémantického hľadiska sú porovnávané označenia vzhľadom na všetky grafické a slovné prvky zverejneného označenia podľa prihlasovateľa nepodobné. Keďže sa spotrebiteľ viac zameria na rozlišovacie a dominantné prvky, dokáže podľa názoru prihlasovateľa porovnávané označenia odlišiť. Prihlasovateľ konštatoval, že slovo „TATRA“ je na Slovensku bežným hovorovým pojmom vzhľadom na región a geografiu a spotrebiteľ si pod pojmom „TATRA“ nepredstaví výhradne výrobky spoločnosti namietateľa.

Zverejnené označenie bolo vytvorené pre iný segment, ako je výroba vozidiel, grafické a slovné prvky zverejneného označenia poukazujú na používanie tohto označenia výlučne pri cestovaní vo verejnej doprave a slovný prvok „TATRA“ bol vložený do zverejneného označenia z dôvodu adresnosti prepravných služieb priamo v podtatranskej oblasti.

Prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že v konaní mal byť aplikovaný § 14 ods. 2 zákona o ochranných známkach a ďalej v tejto súvislosti požiadal o preukázanie používania starších ochranných známk pre služby v triedach 35 a 39.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že zužuje zoznam prihlásených tovarov a služieb o celú triedu 12. V závere vyjadrenia navrhol, aby námietky proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk boli zamietnuté a zverejnené označenie zapísané po zúžení zoznamu tovarov a služieb do registra ochranných známk.

Listom úradu z 8.1.2025 bolo prihlasovateľovi oznámené, že úrad žiadosť o preukázanie skutočného používania starších ochranných známk preskúmal a vyhodnotil ako nedôvodnú.

Úrad listom z 28.1.2025 informoval namietateľa o zúžení zoznamu tovarov a služieb zverejneného označenia na služby v triedach 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a vyzval ho, aby sa vyjadril, či trvá na podaných námietkach. Namietateľ listom doručeným úradu 28.2.2025 oznámil, že trvá na podaných námietkach.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení požiadal, aby namietateľ predložil dôkazy o skutočnom používaní starších ochranných známk, na ktorých sú námietky založené, a to ochranných známk č. 117861, č. 155960 a ochrannej známky EÚ č. 003780137, pričom v tejto súvislosti poukázal na aplikáciu § 14 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Prihlasovateľ predmetnú žiadosť podal 18.12.2024, pričom o podaných námietkach bol preukázateľne upovedomený 20.8.2024. Vzhľadom na skutočnosť, že žiadosť o preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky bola podaná po uplynutí zákonom stanovenej lehoty podľa § 32 ods. 2 zákona o ochranných známkach, úrad na ňu v predmetnom konaní o námietkach nebude prihliadať.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa

označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).



V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška obrazového zverejneného označenia **TATRA EXPRESS**, číslo spisu POZ 1032-2024, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 15.4.2024 prihlasovateľom Mgr. Marekom Modranským, Slnečná 3815/38, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 9.5.2024 pre tovary a služby v triedach 12, 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Zoznam prihlásených tovarov a služieb bol následne na základe žiadosti prihlasovateľa z 18.12.2024 zúžený na služby v triedach 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ TATRA TRUCKS a. s., Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, Česká republika, je majiteľom:

- slovnej ochrannej známky „Tatra“ č. 117861 s právom prednosti od 3.9.1934, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
- slovnej ochrannej známky „TATRA“ č. 155960 s právom prednosti od 8.9.1964 a zapísanej pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a
- slovnej ochrannej známky EÚ „TATRA“ č. 3780137 s právom prednosti od 30.4.2004, platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 12, 37 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Vzhľadom na rozsah tovarov a služieb, pre ktoré je zapísaná slovná ochranná známka EÚ „TATRA“ č. 3780137, bude najskôr preskúmané naplnenie podmienok uplatneného ustanovenia vo vzťahu k tejto staršej ochrannej známke.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre služby:

v triede 35 – *„reklamná a propagačná činnosť; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; správa spotrebiteľských vernostných programov; obchodné informácie a rady spotrebiteľom“;*

v triede 39 – *„preprava; preprava batožiny; preprava tovaru; autobusová preprava; doprava, preprava; autobusová doprava; osobná pozemná preprava; turistické prehliadky a zájazdy; autobusové služby pre cestujúcich; cestná doprava cestujúcich; cestná preprava cestujúcich; informácie o cestovných poriadkoch; organizovanie a vedenie zájazdov; organizovanie a zabezpečovanie cestovania; organizovanie turistickej dopravy; poskytovanie pozemnej prepravy cestujúcich; poskytovanie zájazdov; preprava cestujúcich minibusmi; preprava cestujúcich pozemnou dopravou; rezervácie cestovných lístkov; rezervácie zájazdov; služby hromadnej dopravy pre širokú verejnosť; služby minibusovej dopravy; služby vodičov; služby týkajúce sa cestnej dopravy osôb; služby týkajúce sa zabezpečenia prepravy cestujúcich; vydávanie cestovných lístkov; vedenie zájazdov; zabezpečenie dopravy cestujúcich; zabezpečovanie cestovania; zabezpečovanie prepravy“;*

osôb pre tretie osoby prostredníctvom online aplikácie; zabezpečovanie vyhladkových ciest autobusmi; zájazdová autobusová doprava autokarmi; prenájom dopravných prostriedkov; osobná doprava; služby cestovnej kancelárie v oblasti zabezpečovania dovolenkového cestovania; služby cestovnej kancelárie, menovite organizovanie prepravy pre cestovateľov; rezervácie miesteniek na cestovanie; cestovný kuriér; preprava kuriérom; kuriérske služby; doručovanie tovaru kuriérom; doručovanie tovaru; doručovanie balíkov“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 12 – „*vehicles of all types for land transport, motor vehicles of all types and parts thereof, engines and parts thereof*“ [v preklade „vozidlá všetkých druhov na pozemnú prepravu, motorové vozidlá všetkých druhov a ich časti, motory a ich časti“];

v triede 37 – „*repair and maintenance of motor vehicles and their parts, engines and accessories, carrying on of pump stations with propellants, duele, oils and lubricants*“ [v preklade „oprava a údržba motorových vozidiel a ich častí, motorov a príslušenstva, prevádzka čerpacích staníc s pohonnými hmotami, palivami, olejmi a mazivami“];

v triede 39 – „*transport of passengers and goods, warehousing and packing of goods, rental, leasing and hiring of vehicles, rental of garages, transport information*“ [v preklade „preprava osôb a tovarov, skladovanie a balenie tovarov, prenájom, lízing a požičiavanie vozidiel, prenájom garáží, informácie o doprave“].

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámieny, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známok mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Zverejnené označenie je v triede 35 prihlásené pre služby „*reklamná a propagačná činnosť; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; správa spotrebiteľských vernostných programov; obchodné informácie a rady spotrebiteľom*“, cieľom ktorých je podporovať iné podniky alebo pomáhať im pri vykonávaní alebo zlepšovaní ich podnikateľskej činnosti. Uvedené služby možno charakterizovať ako reklamné, marketingové a propagačné („*reklamná a propagačná činnosť; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; správa spotrebiteľských vernostných programov*“), týkajúce sa obchodného riadenia a manažmentu („*obchodné informácie a rady spotrebiteľom*“ – obsiahnuté v zozname prihlásených tovarov a služieb dvakrát) a ako patriace do kategórie služieb kancelárske práce („*vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach*“). Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary v triede 12 „*vozidlá všetkých druhov na pozemnú prepravu, motorové vozidlá všetkých druhov a ich časti, motory a ich časti*“, teda rôzne dopravné prostriedky a ich časti, ktoré sa líšia od prihlásených služieb svojou povahou, účelom a spôsobom použitia, distribučnými kanálmi a takisto aj výrobcovia vozidiel a ich častí a poskytovatelia prihlásených služieb z oblasti podpory podnikania sú zreteľne odlišní. Prihlásené služby a tovary zapísané pre staršiu ochrannú známku nie sú doplnkové a ani si navzájom nekonkurujú.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre služby v triede 37 („*oprava a údržba motorových vozidiel a ich častí, motorov a príslušenstva, prevádzka čerpacích staníc s pohonnými hmotami, palivami, olejmi a mazivami*“) a v triede 39 („*preprava osôb a tovarov, skladovanie a balenie tovarov, prenájom, lízing a požičiavanie vozidiel, prenájom garáží, informácie o doprave*“). Uvedené služby v triede 37 sú poskytované servismi,

opravovňami, prípadne sa týkajú prevádzkovania čerpacích staníc, služby v triede 39 sa týkajú dopravy a prepravy osôb aj tovarov. Medzi službami prihlásenými pre zverejnené označenie v triede 35 a službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triedach 37 a 39 niet súvisiacich charakteristík, zreteľne sa od seba líšia poskytovateľmi, distribučnými kanálmi, účelom poskytovania, navzájom sa nedopĺňajú a ani si nekonkurujú.

Z uvedeného vyplýva, že služby zverejneného označenia prihlásené v triede 35 a všetky tovary a služby, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka v triedach 12, 37 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú nepodobné.

V triede 39 je zverejnené označenie prihlásené pre služby „*preprava; doprava, preprava*“, ktoré ako všeobecná kategória zahŕňa službu zapísanú pre staršiu ochrannú známku „*preprava osôb a tovarov*“. Uvedené služby sú zhodné.

Prihlásená služba „*preprava batožiny*“ je svojou povahou, metódou poskytovania aj spotrebiteľskou verejnosťou blízka službe zapísanej pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede „*preprava tovarov*“. Uvedené služby sú vo vysokej miere podobné.

Zverejnené označenie je ďalej prihlásené pre službu „*preprava tovaru*“ a staršia ochranná známka je zapísaná pre službu „*preprava tovarov*“. Aj bez analýzy je zrejmé, že ide o zhodné služby.

Pre zverejnené označenie prihlásené služby „*autobusová preprava; autobusová doprava; osobná pozemná preprava; autobusové služby pre cestujúcich; cestná doprava cestujúcich; cestná preprava cestujúcich; poskytovanie pozemnej prepravy cestujúcich; preprava cestujúcich minibusmi; preprava cestujúcich pozemnou dopravou; služby hromadnej dopravy pre širokú verejnosť; služby minibusovej dopravy; služby týkajúce sa cestnej dopravy osôb; služby týkajúce sa zabezpečenia prepravy cestujúcich; zabezpečenie dopravy cestujúcich; zabezpečovanie cestovania; zabezpečovanie prepravy osôb pre tretie osoby prostredníctvom online aplikácie; osobná doprava*“ sa všetky týkajú prepravy osôb, sú len mierne odlišným pomenovaním služby zapísanej pre staršiu ochrannú známku - „*preprava osôb*“, prípadne sú užšou kategóriou začlenenou do všeobecnej kategórie uvedených služieb staršej ochrannej známky. Z uvedeného vyplýva, že ide o zhodné služby.

Prihlásené služby „*turistické prehliadky a zájazdy; organizovanie a vedenie zájazdov; organizovanie a zabezpečovanie cestovania; poskytovanie zájazdov; služby vodičov; vedenie zájazdov; zabezpečovanie vyhlídkových ciest autobusmi; zájazdová autobusová doprava autokarmi; služby cestovnej kancelárie v oblasti zabezpečovania dovolenkového cestovania*“ sú službami, ktoré ako širšie kategórie služieb okrem iného zahŕňajú aj „*prepravu osôb*“, teda službu zapísanú pre staršiu ochrannú známku, a preto sú porovnávané služby zhodné.

So službou staršej ochrannej známky „*preprava osôb*“ veľmi úzko súvisia aj ďalšie prihlásené služby, a to „*organizovanie turistickej dopravy; rezervácie cestovných lístkov; rezervácie zájazdov; vydávanie cestovných lístkov; služby cestovnej kancelárie, menovite organizovanie prepravy pre cestovateľov; rezervácie miesteniek na cestovanie*“. Uvedené prihlásené aj zapísané služby sa vzájomne dopĺňajú, majú rovnaký účel (zabezpečiť cestovanie), poskytovateľa (dopravca, prípadne cestovná kancelária) aj spotrebiteľskú verejnosť. Ich podobnosť dosahuje vysokú mieru.

Prihlásená služba „*informácie o cestovných poriadkoch*“ je užšou kategóriou služby zapísanej pre staršiu ochrannú známku „*informácie o doprave*“. Porovnávané služby sú zhodné.

Ďalšou prihlásenou službou je „*prenájom dopravných prostriedkov*“, a staršia ochranná známka je zapísaná pre službu „*prenájom, lízing a požičiavanie vozidiel*“. Prihlásené služby „*cestovný kuriér; preprava kuriérom*“ sa môžu týkať prepravy osôb aj tovarov, a staršia ochranná známka je zapísaná v rovnakej triede pre službu „*preprava osôb a tovarov*“. Zverejnené označenie je tiež prihlásené pre „*kuriérske služby; doručovanie tovaru kuriérom; doručovanie tovaru; doručovanie balíkov*“ a staršia ochranná známka je zapísaná pre službu

„preprava tovarov“. Uvedené prihlásené aj zapísané služby sú napriek mierne odlišnému pomenovaniu zhodnými službami.

Porovnanie prihlásených služieb s tovarmi a službami staršej ochrannej známky možno zhrnúť do konštatovania, že všetky služby prihlásené v triede 39 sú zhodné a vo vysokej miere podobné so službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku. Všetky prihlásené služby v triede 35 sú nepodobné všetkým zapísaným tovarom a službám staršej ochrannej známky v triedach 12, 37 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1032-2024)

Staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 3780137)



TATRA

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Pred samotným porovnaním označení je potrebné poukázať na prvky, ktoré ich tvoria, ako aj na pozíciu, ktorú v nich zaujímajú, a to z hľadiska ich dominance a rozlišovacej spôsobilosti.

Zverejnené označenie je obrazové, tvorené výraznými slovnými prvkami „TATRA EXPRESS“ vyhotovenými štandardnými veľkými tlačnými písmenami, pričom slovo „TATRA“ je modrej farby a slovo „EXPRESS“ červenej. Nad uvedenými slovnými prvkami je nevýrazná svetlosivá silueta horských štítov umiestnená v poloblúku tvorenou modrou šípkou smerujúcou doprava, oproti ktorej smeruje podstatne kratšia červená šípka. Pod slovnými prvkami „TATRA EXPRESS“ je drobným a farebne nevýrazným (svetlosivým) štandardným typom písma vyhotovený nápis „...cestovanie s radosťou“. Dominantnými sú vo zverejnenom označení vďaka veľkosti aj výraznej farebnosti slovné prvky „TATRA EXPRESS“, ktoré spolu netvoria významový celok, ale sú len spojením dvoch slov. Slovo „TATRA“ bude vnímané ako zastaraný názov najvyššieho slovenského pohoria „Tatry“, ktoré sú súčasťou Karpát na severe Slovenska, prípadne ako slovo odvodené od pomenovania tohto pohoria, čo podporuje aj prítomnosť obrazového prvku – kontúr hôr. Slovný prvok „TATRA“ je nositeľom rozlišovacej spôsobilosti, ktorá slovnému prvkovi „EXPRESS“ chýba. Slovo „EXPRESS“ je anglickým ekvivalentom slovenského slova *expres* s významom *rýchly, rýchlo*, či ako priame označenie diaľkového autobusu alebo rýchlika. Šípky vytvárajúce poloblúk sú tiež farebne výrazné, avšak v spojitosti s prihlásenými službami týkajúcimi sa dopravy a cestovania sú vyjadrením pohybu, významovo súvisia so slovným prvkom „EXPRESS“ aj so slovným spojením „...cestovanie s radosťou“. Z hľadiska rozlišovacej spôsobilosti je zrejmé, že vo vzťahu k prihláseným službám v triede 39 sú slovné prvky „EXPRESS“ a „...cestovanie s radosťou“ opisné a pochvalné, a preto bez rozlišovacej spôsobilosti.

Staršia ochranná známka je slovná, tvorená slovným prvkom „TATRA“. V danej súvislosti možno poznamenať, že v prípade slovných označení sa ochrana týka slova samotného a je nepodstatné, či sú napísané veľkými alebo malými písmenami. Vnútna rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky je priemerná.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie obrazového zverejneného označenia so slovnou staršou ochrannou známkou. Zverejnené označenie obsahuje slovné aj obrazové prvky, pričom jeho dominantnými prvkami, teda prvkami, ktoré najviac upútajú pozornosť spotrebiteľa pri vnímaní označenia zrakom, sú slovné prvky „TATRA EXPRESS“. Ďalšie slovné prvky zverejneného označenia „...cestovanie s radosťou“ sú veľmi drobné a farebne nevýrazné, a preto nemusia byť zrakom postrehnuteľné. Napriek obsiahnutiu obrazových prvkov (kontúry hôr, šípky) a slovných prvkov („EXPRESS“ a „...cestovanie s radosťou“) vo zverejnenom označení, ktoré sa v staršej ochrannej známke nenachádzajú, sú porovnávané označenia z vizuálneho hľadiska

v priemernej miere podobné, keďže staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „TATRA“ a rovnaký slovný prvok je zároveň prvým z dvojice dominantných slovných prvkov zverejneného označenia.

Pri porovnávaní označení z **fonetického hľadiska** možno konštatovať, že hoci nemožno vylúčiť, že spotrebiteľ vysloví všetky slovné prvky zverejneného označenia, teda „TATRA EXPRESS cestovanie s radosťou“, je to vzhľadom na postavenie, vyhotovenie a tiež dištinktivitu jednotlivých slovných prvkov veľmi málo pravdepodobné. Uvedené vyplýva jednak zo zvyklosti spotrebiteľov skracovať viacslovné označenia, ale predovšetkým zo skutočnosti, že slovné spojenie „...cestovanie s radosťou“ je v porovnaní s dominantnými slovnými prvkami „TATRA EXPRESS“ vizuálne nevýrazné a tiež bez rozlišovacej spôsobilosti. Najpravdepodobnejšou zvukovou realizáciou zverejneného označenia bude v tomto prípade len vyslovenie slov „TATRA EXPRESS“, prípadne „TATRA“. Obrazové prvky zverejneného označenia nebudú vyslovené, pretože v prípade označení tvorených kombináciou slovných aj obrazových prvkov spotrebiteľ neopisuje obrazové prvky, ale zvukovo realizuje len slovné prvky, prostredníctvom ktorých na tovary alebo služby takto označené odkazuje a ich prostredníctvom sa o nich zmieňuje. Zvuková podoba staršej ochrannej známky bude zodpovedať jej slovnému prvku, ktorý ju tvorí, teda „TATRA“. Zhodné vyslovenie slova „TATRA“ v porovnávaných označeniach vedie ku konštatovaniu ich priemernej podobnosti aj z fonetického hľadiska.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za rovnaké alebo podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb.

Zverejnené označenie obsahuje slovné prvky „TATRA EXPRESS“, ktoré budú spotrebiteľskou verejnosťou vnímané, ako už bolo pred porovnávaním označení uvedené, ako dve samostatné slová s významom slovenské najvyššie pohorie a rýchlo, prípadne diaľkový dopravný prostriedok. Slovné spojenie „...cestovanie s radosťou“ poukazuje na príjemné cestovanie, vďaka kvalitným dopravným prostriedkom, či poskytovaným službám týkajúcim sa dopravy a cestovania. Uvedené slovné prvky poukazujú na mimoriadnu kvalitu takto označovaných služieb, a preto slovnému spojeniu „...cestovanie s radosťou“, ako aj slovu „EXPRESS“ chýba rozlišovacia spôsobilosť, keďže sú len opisným, či pochvalným odkazom na vlastnosti takto označovaných služieb. Obrazový prvok tvorený kontúrami hôr podporuje význam slovného prvkov „TATRA“ a stváranie šípok môže byť vnímané ako naznačujúce smer, pohyb, teda v súvislosti s dopravnými službami a cestovaním ako prvky bez rozlišovacej spôsobilosti, prípadne len ako dekoratívne doplnenie zverejneného označenia. Staršia ochranná známka je tvorená slovom „TATRA“, ktoré bude vnímané v rovnakom význame ako slovo „TATRA“ obsiahnuté na prvej pozícii dominantných slovných prvkov zverejneného označenia, pričom v súvislosti s dotknutými službami ide o prvok s dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou. Keďže obe porovnávané označenia obsahujú slovo „TATRA“, ktoré je v komplexe ďalších prvkov zverejneného označenia prvkom dištinktívnym a významovo vnímaným samostatne, pričom rovnaký význam spotrebiteľ prisúdi aj staršej ochrannej známke, sú porovnávané označenia zo sémantického hľadiska priemerne podobné.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámeny

Pravdepodobnosť zámeny medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámeny musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného,

avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade je relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou vo vzťahu ku službám, ktoré boli posúdené ako zhodné a vo vysokej miere podobné, široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá bežne využíva služby dopravcov a cestovných kancelárií na cestovanie, či kuriérske služby na doručovanie balíkov a pod., ale aj odborná časť verejnosti, ktorá tiež využíva služby prepravy osôb aj tovarov a pod. Stupeň pozornosti uvedených príslušných skupín verejnosti sa bude pohybovať okolo priemeru.

Porovnávané označenia sú z vizuálneho, fonetického aj sémantického hľadiska v priemernej miere podobné, pričom uvedené konštatovanie vyplýva z obsiahnutia celej staršej ochrannej známky vo zverejnenom označení, kde zaujíma pozíciu výraznejšieho dobre vnímaného a dištinktívneho prvku tohto označenia. Ďalšie prvky obsiahnuté vo zverejnenom označení nedokážu oslabiť konštatovanú podobnosť, a to z dôvodu im chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti („EXPRESS“, „...cestovanie s radosťou“), prípadne ide o prvky graficky dotvárajúce zverejnené označenie a podporujúce význam a vnímanie slovného prvku „TATRA“ (kontúry hôr), alebo vyjadrujú súvislosť s prihlásenými službami a zároveň plnia funkciu dekoratívneho prvku (šípky v tvare polkruhu). Slovný prvok „TATRA“ vo zverejnenom označení je pre orientáciu spotrebiteľa na trhu rozhodujúci. Uvedený slovný prvok tvorí staršiu ochrannú známku ako celok, pričom vo zverejnenom označení zaujíma pozíciu zreteľne a samostatne vnímaného prvku. Rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky ako celku je priemerná a celkový dojem vyvolaný touto ochrannou známkou a tiež zverejneným označením je podobný.

Zároveň je potrebné poukázať na to, že z porovnania časti prihlásených služieb so zapísanými službami vyplynula zhodnosť a vysoká miera ich podobnosti, ktorá je spôsobilá zistenú mieru podobnosti porovnávaných označení posilniť. Dôsledkom uvedeného je reálne nebezpečenstvo uvedenia spotrebiteľa do omylu, čo sa týka pôvodu služieb označených oboma označeniami a posúdených ako zhodných a vo vysokej miere podobných. Spotrebiteľia sa môžu domnievať, že dotknuté služby pochádzajú od toho istého podnikateľského subjektu alebo od subjektov ekonomicky prepojených. Zároveň nie je možné vylúčiť ani pravdepodobnosť asociácie, pretože zverejnené označenie obsahuje dostatočne výrazný a dobre zapamätateľný slovný prvok „TATRA“, ktorý tvorí staršiu ochrannú známku, v dôsledku čoho by sa spotrebiteľ mohol domnievať, že zverejnené označenie predstavuje označenie ďalšieho produktového radu pochádzajúceho od namietateľa.

Napriek tvrdeniam prihlasovateľa o obsiahnutí radu prvkov vo zverejnenom označení, ktoré samy osebe nemajú dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, ale v ich množstve a kombinácii vytvárajú vizuálne zapamätateľné a rozlíšenia schopné označenie, je potrebné zdôrazniť, že tieto prvky neodvedú pozornosť spotrebiteľa od slovného prvku „TATRA“, ktorý podobnosť porovnávaných označení vyvoláva. Grafický prvok znázorňujúci vyobrazenie štítov zvýrazňuje významovo slovný prvok „TATRA“ vo zverejnenom označení.

Prihlasovateľ tiež tvrdil, že slovný prvok „TATRA“ je všeobecným a zaužívaným prvkom v marketingovej aj známkovej oblasti, a preto ho možno považovať za prvok so zníženou rozlišovacou spôsobilosťou. Prihlasovateľ v tejto súvislosti poukázal na päť ochranných znáмок so slovným prvkom „TATRA“ a uviedol, že aj iné ochranné známky sú tvorené variáciami obsahujúcimi slovo „TATRA“, napríklad Tatratee, Tatramat, Tatrakon, Tatrabob, Tatrapan a celkovo je v registroch viac ako 30 platných ochranných znáмок „Tatra“ a viac ako 300 ochranných znáмок obsahujúcich slovo „TATRA“. Z uvedeného prihlasovateľ vyvodil záver, že samotné slovo „TATRA“ je často používané v známkovom práve a tým sa jeho rozlišovacia spôsobilosť rozdeľuje. V danej súvislosti je potrebné uviesť, že z tvrdení prihlasovateľa nevyplýva znížená rozlišovacia spôsobilosť slovného prvku „TATRA“, pretože obsiahnutie tohto slovného prvku v rade zapísaných ochranných znáмок v registroch nie je reflexiou predstavujúcou realitu na trhu a bez predloženia dôkazov nemožno posúdiť vnímanie týchto označení a ich prvkov spotrebiteľskou verejnosťou.

Podmienky namietateľom uplatneného ustanovenia podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach tak možno považovať za naplnené vo vzťahu k tej časti prihlásených služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné a vo vysokej miere podobné, teda vo vzťahu ku všetkým službám prihláseným v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V súvislosti so službami zverejneného označenia prihlásenými v triede 35, ktoré nie sú podobné s tovarmi a službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku, nebolo možné podaným námietkam vyhovieť, keďže uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vyžaduje kumulatívne naplnenie podmienok zhodnosti alebo podobnosti označení a zároveň aj zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb.

Namietateľ v odôvodnení podaných námietok poukázal na históriu a známosť jeho spoločnosti aj vyrábaných automobilov. Spolu s podaním odôvodnenia námietok predložil aj dokumenty súvisiace s uvedeným a tiež rozhodnutie EUIPO, v ktorom bol ochrannej známke EÚ č. 3780137 priznaný status ochrannej známky s dobrým menom. Uvedené však nebolo v predmetnom konaní vzhľadom na uplatnený námietkový dôvod a výsledok jeho preskúmania relevantné. Na doplnenie možno uviesť, že inherentná rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky, s ktorou bolo zverejnené označenie porovnávané, je priemerná, kolízne označenia boli posúdené ako podobné zo všetkých skúmaných hľadísk a časť prihlásených služieb, konkrétne všetky služby prihlásené v triede 39, boli v porovnaní so službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku posúdené ako prevažne zhodné a časť z nich ako podobná vo vysokej miere. Na tomto základe možno v súvislosti so službami zverejneného označenia prihlásenými v triede 39 konštatovať naplnenie podmienok uplatneného ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

V súvislosti so službami prihlásenými v triede 35, ktoré sú nepodobné v porovnaní so všetkými tovarmi a službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku, by ani prípadná zvýšená rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky nedokázala konštatovanú nepodobnosť predmetných služieb zvrátiť a ovplyvniť tak výsledok preskúmania námietok uplatnených podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Vzhľadom na to, že ďalšie ochranné známky namietateľa (slovná ochranná známka „Tatra“ č. 117861, slovná ochranná známka „TATRA“ č. 155960) sú zapísané pre užívanie zoznam tovarov a služieb (tovary v triede 12) než staršia ochranná známka, ktorej tovary a služby boli porovnávané s prihlásenými službami, nebolo potrebné preskúmať naplnenie podmienok uplatneného ustanovenia vo vzťahu k týmto ochranným známkam namietateľa, pretože by to nemalo vplyv na výsledok predmetného rozhodnutia.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Janka Boháčová
poverená riadením oddelenia sporových
konaní

Doručiť:

Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o., Kláry Jarunkovej 14877/4, 974 01 Banská Bystrica
Ing. Ivan Belička - Markoffice - známková, patentová a súdnoznalecká kancelária, Švermova 1820/21, 974 04 Banská Bystrica