

Banská Bystrica 19.08.2025
POZ 1503-2024/N-96-2025

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa M1, a. s., Oravská 632, 028 01 Trstená, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej namietateľ) proti zápisu slovného označenia „M1 PARTNERS“ do registra ochranných známk, prihláseného 3.6.2024 prihlasovateľom M1 PARTNERS, s. r. o., Staviteľská 1/B, 831 04 Bratislava - Rača, zastúpeným v konaní Eliškou Džuganovou, Štefánikova 264/34, 029 01 Námestovo (ďalej prihlasovateľ) pod číslom spisu POZ 1503-2024 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 28.8.2024, 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 ochrannej známky „M1 PARTNERS“ číslo spisu POZ 1503-2024, sa zamieta pre služby v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre tovary v triedach 6 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „M1 PARTNERS“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1503-2024 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 20.11.2024 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu tovarov a služieb, t. j. prihlásených tovarov a služieb v triedach 6, 19 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. a písm. f) a odôvodnil ich tým, že je majiteľom staršej obrazovej ochrannej známky  OZ č. 233817, s právom prednosti od 5.3.2012, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35, 36, 37, 39, 40 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ k porovnaniu tovarov a služieb zapísaných pre staršiu ochrannú známku s tovarmi a službami prihlasovanými pre zverejnené označenie uviedol, že časť služieb je zhodná alebo zameniteľná so službami chránenými staršou ochrannou známkou a tovary zverejneného označenia sú súvisiace so službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku. Namietateľ porovnávané tovary a služby spísal do porovnávacjej tabuľky a skonštatoval, že z porovnania je zrejmé, že ide o podobné služby v triede 37 a tovary v triedach 6 a 19 je možné považovať za súvisiace so službami v triede 37.

Podľa namietateľa existuje dôvodný predpoklad, že spotrebiteľia sa budú domnievať, že tovary a služby označené označením podobným so staršou ochrannou známkou pochádzajú od namietateľa, resp. zverejnené označenie budú považovať za ďalšiu z ochranných známk namietateľa.

Namietateľ sa ďalej venoval samotnému porovnaniu označení a uviedol, že staršia ochranná známka pozostáva z dominantného slovného prvku „M1“, doplneného o text „INDUSTRIAL & LOGISTIC PARK“, pričom „M1“ je hlavným rozlišovacím prvkom a súčasne je dlhodobo používaným nezapísaným označením.

Zverejnené označenie pozostáva zo slovného prvku „M1“ a „PARTNERS“.

Z pohľadu sémantickej podobnosti namietateľ uviedol, že pojem „PARTNERS“ môže vyvolať u spotrebiteľa dojem, že „M1 PARTNERS“ a „M1 INDUSTRIAL & LOGISTIC PARK“ sú spolupracujúce spoločnosti, čo sa nezakladá na pravde a takéto označenie môže len parazitovať na staršej ochrannej známke. Slovo „partners“ je bežne používaným označením na vyjadrenie spolupracujúcich osôb, spoločností, resp. subjektov a samo o sebe nemá rozlišujúcu spôsobilosť. Pri použití so zhodným dominantným prvkom (M1) evokuje spojitosť so staršou ochrannou známkou. Podľa namietateľa je možné hovoriť o sémantickej zhodnosti hlavného dominantného a rozlišujúceho prvku „M1“ porovnávaných označení, keďže ostatné texty vo zverejnenom označení a v staršej ochrannej známke sú doplnkové, neplnia rozlišovaciu funkciu. Vo zverejnenom označení doplnkový text „PARTNERS“ možno podľa namietateľa vnímať ako spájajúci slovný prvok, či asociáciu, na základe ktorej vzniká vysoká pravdepodobnosť, že by mohli byť spotrebiteľia uvedení do omylu, a mali by pocítiť vzájomnej spojitosti predmetných označení.

Aj z fonetickej stránky konštatoval namietateľ podobnosť označení vzhľadom na dominantný slovný prvok „M1“.

K vizuálnemu hľadisku namietateľ uviedol, že je možné konštatovať vysokú mieru podobnosti porovnávaných označení vzhľadom na identický dominantný prvok „M1“, ktorý sa v oboch prípadoch nachádza v prvej časti označení.

Porovnanie označení namietateľ uzavrel konštatovaním, že pravdepodobnosť zámeny porovnávaných označení vrátane asociácie je reálna, a preto nebude zverejnené označenie plniť základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je odlišiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby.

K námietkam podaným podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach namietateľ doložil faktúry, pričom uviedol, že preukazujú používanie nezapísaného označenia „M1“ v spojitosti so službami a s nimi súvisiacimi tovarmi.

Podľa namietateľa je nezapísané označenie „M1“ používané ako obchodné meno od roku 2008 a je používané na všetkých dokladoch spojených s činnosťou spoločnosti, ktorej obrat sa pohybuje v rozsahu 1,2 milióna eur v roku 2019 do 2 miliónov eur v roku 2023. Namietateľ tiež uviedol, že prihlasovateľ mal možnosť pred podaním svojej prihlášky ochrannej známky vykonať rešerš na skoršie zameniteľné označenia a urobiť všetky kroky, aby prihlasovanú ochrannú známku zreteľne odlišil od skorších práv namietateľa. Prihlasovateľ si zvolil zameniteľnú modifikáciu už existujúceho označenia, ktorá nie je postačujúca na rozlíšenie tovarov rôznych subjektov.

Vzhľadom na uvedené namietateľ navrhol, aby bola prihláška ochrannej známky POZ 1503-2024 zamietnutá v celom rozsahu.

Listom úradu z 29.11.2024 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Vo vyjadrení k námietkam z 24.1.2025 prihlasovateľ uviedol, že námietka namietateľa o existencii pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia a staršej ochrannej známky nie je opodstatnená, pretože kombinácia „M1 PARTNERS“ vytvára nový a jedinečný význam, ktorý je jasne odlišiteľný od významu „M1 INDUSTRIAL & LOGISTIC PARK“. Podľa prihlasovateľa výraz „PARTNERS“ odkazuje na obchodné partnerstvo alebo spoluprácu, zatiaľ čo „INDUSTRIAL & LOGISTIC PARK“ označuje priemyselné a logistické služby. Rozlišovací prvok „PARTNERS“ jasne odlišuje zverejnené označenie po vizuálnej, fonetickej a sémantickej stránke a verejnosť nebude porovnávané označenia vnímať ako zameniteľné.

K porovnaniu prihlásených tovarov a služieb a služieb zapísaných pre staršiu ochrannú známku prihlasovateľ uviedol, že nesúhlasí s tvrdením namietateľa o zhode a podobnosti tovarov a služieb porovnávaných označení, pretože služby poskytované pod staršou ochrannou známkou sa týkajú priemyselných a logistických činnosti vrátane stavebných služieb a materiálov, kým zverejnené označenie pokrýva služby, ako sú obchodné poradenstvo v segmente dodávok strešných a fasádnych systémov. Spotrebiteľia preto budú mať odlišné potreby a očakávania pri kontakte s týmito tovarmi.

K námietkam uplatneným podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach namietateľ znova poukázal na odlišnosti porovnávaných označení z vizuálneho a fonetického hľadiska, keď doplnkové slovné prvky „PARTNERS“ a „INDUSTRIAL & LOGISTIC PARK“ vytvárajú podľa neho jasnú odlišnosť a spotrebiteľ bude označenia vnímať ako dve úplne iné entity. Podľa prihlasovateľa priemerný spotrebiteľ vníma zverejnené označenie ako označenie celku a zohľadňuje jeho kontext, ktorý je odlišný od kontextu priemyselných a logistických parkov.

Podľa prihlasovateľa namietateľ neposkytol žiadne dôkazy o tom, že by si spotrebiteľia zamieňali jeho označenie so zverejneným označením, alebo že by došlo k vzniku mylnej predstavy o spojitosti. Prihlasovateľ tiež uviedol, že si buduje svoju značku (zverejnené označenie) aktívnym spôsobom prostredníctvom viacerých marketingových a komunikačných kanálov, čo podľa neho jasne preukazuje, že spotrebiteľia zverejnené označenie spájajú jednoznačne len s prihlasovateľom.

K uvedenému tvrdeniu prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že prihlasovateľ má aktívny Facebookový účet, ďalej v roku 2021 spustil webovú stránku „m1.sk“, billboardovú kampaň z 23.2.2022 a osvetovú činnosť, čo doložil prílohami.

V závere prihlasovateľ navrhol, aby úrad námietky zamietol, pretože podaná námietka nie je opodstatnená.

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.

Namietateľ podal námietky podľa § 30 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. a § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach.


Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky 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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény 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 slovnej ochrannej známky „M1 PARTNERS“, číslo spisu POZ 1503-2024, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 3.6.2024 prihlasovateľom M1 PARTNERS, s. r. o., Staviteľská 1/B, 831 04 Bratislava - Rača a zverejnená vo Vestníku úradu 28.8.2024 pre tovary a služby v triedach 6, 19 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ, spoločnosť M1, a. s., Oravská 632, 028 01 Trstená je majiteľom obrazovej ochrannej známky č. 233817  s právom prednosti od 5.3.2012, zapísanej pre služby v triedach 35, 36, 37, 39, 40 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

v triede 6 – „*kovové stavebné materiály; plech; kovové drôty okrem elektrických; kovové profily; kovové tyče; klampiarske kovové výrobky; zvárané kovové stavebné diely; kovové strešné krytiny; kovové komíny; kovové odkvapové rúry a žľaby; kovové schody; kovové schodiská; kovové zábradlia; prenosné kovové stavby; prenosné kovové konštrukcie*“,

v triede 19 – „*nekovové stavebné materiály; tehly; nekovové stavebné prefabrikáty; dlažba nekovová; stavebné obkladové materiály (nekovové); plastové okná a dvere; nekovová strešná krytina; betónová zmes; kameň prírodný a umelý; cement; vápno; malta; omietky (stavebný materiál); zatepľovacie obklady na stavebné účely; sádkartón; štrk; piesok na stavebné použitie; kameninové a cementové rúry na stavebné použitie; materiály na stavbu a povrchy ciest; asfalt; smola, živica; nekovové prenosné stavby; nekovové prenosné konštrukcie; nekovové pomníky; nekovové komíny; rezivo (stavebné drevo); spracované drevo; stavebné drevo; stavebné sklo; stavebné lešenia (nekovové); strešné krytiny nekovové; stavebné keramické obklady; stavebné obklady stien a priečok (nekovové); dlažby (nekovové); nekovové dosky na plávajúce podlahy; parkety (parketové podlahy); parkety laminátové; lisovaný korok pre stavebníctvo; korkové podlahoviny; drevené i keramické mozaiky pre stavebníctvo; nekovové potrubia; plastové odkvapové rúry a žľaby*“,

v triede 37 – „*stavebná činnosť; vykonávanie stavebných prác; opravy a prestavby nehnuteľností; stavebné rekonštrukcie; demolácie stavieb; poradenstvo v stavebníctve; realizácia montovaných stavieb bytov a priemyselných priestorov, vodohospodárskych stavieb a stavebných konštrukcií; sanácie budov a stavebníctvo; oprava elektrických zariadení a elektrotechnických inštalácií; opravy strojov; inštalácia zabudovaného vybavenia v domoch; prenájom a požičiavanie stavebných mechanizmov*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre služby:

v triede 35 – „*poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a služieb; poradenstvo a manažment pre podniky; dekorácia a aranžovanie výkladov; obchodný manažment, sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, reklama, organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; distribúcia vzoriek; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; televízna reklama; reklamné agentúry; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov; ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru prostredníctvom katalógu, marketing, pomoc pri podnikaní, podnikateľské informácie, overovanie obchodných transakcií, zabezpečovanie obchodných transakcií (pre tretie osoby), reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov reklamného charakteru; prenájom reklamných informačných a komunikačných miest; sprostredkovanie v obchodných vzťahoch; služby riadenia ľudských zdrojov, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), zásielkové reklamné služby, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 36, 37, 39, 40 a 42“,*

v triede 36 – „finančné analýzy, bankovníctvo, burzové maklérsstvo, klíring (zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné platenie), služby na využívanie dôchodkových fondov, faktoring, spravovanie financií, finančné informácie, finančné odhady a oceňovanie (poistovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti) finančné poradenstvo, finančné služby, finančný lízing, garancie, záruky, kaucie, hypotéky (poskytovanie pôžičiek), informácie o poistení, investovanie kapitálu, kapitálové investície, klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov), konzultačné služby v oblasti poistovníctva, finančný lízing, oceňovanie a odhady nehnuteľností, poistenie proti nehodám, finančné oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti), oceňovanie a odhady (daňové), platenie splátok, zdravotné poistenie, uzatváranie poistiek, poistky životné, poradenstvo v oblasti poistenia, pôžičky (finančné), sporiteľne, sprostredkovanie poistenia, sprostredkovanie (maklérsstvo), úverové banky, uzatváranie poistiek proti požiaru, vydávanie cenných papierov, vydávanie cestovných šekov, vydávanie kreditných kariet“,

v triede 37 – „vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb, prípravné a pomocné stavebné práce, čistenie, čistenie exteriérov a interiérov, čistenie komínov, prenájom čistiacich strojov, inštalácia a opravy chladiacich a klimatizačných zariadení, informácie o opravách, izolovanie proti vlhkosti, izolovanie stavieb, odborné poradenstvo týkajúce sa montáže plastových a drevených okien a dverí, stavebných prác a zatepľovania budov, klampiarstvo a inštalatérstvo, inštalácia, čistenie a údržba kotlov, montáž kuchynských zariadení, montáž a opravy vzduchotechnických zariadení, montáž a opravy klimatizačných zariadení, montáž a opravy vykurovacích zariadení, montáž, inštalácia a opravy okien, dverí a iných stavebných prvkov, montáž, kladenie, servis, sanácie a opravy podláh a parkiet, realizácia fasád so zateplením a bez zateplenia, exteriérové a interiérové maľovanie a natieranie, montovanie lešení, murárstvo, údržba nábytku, montáž a opravy pecí, pokrývačské práce na strechách, inštalácia a opravy požiarnych hlásičov a poplašných systémov proti vlámaniu, stavebné informácie, dozor nad stavbami, demolácia budov, tapetovanie, montovanie a opravy telefónov, umelecká stolárska výroba a opravy, utesňovanie stavieb a budov, inštalácia a opravy výťahov, autoopravovne, autoservisy, čalúnické opravy, čistenie automobilov, informácie o opravách, drobné servisné práce a opravy, základná technická pomoc, opravy, údržba a umývanie dopravných prostriedkov, autoservisy, montáž a demontáž motorových vozidiel, klampiarstvo a inštalatérstvo, lakovanie, glazovanie, leštenie vozidiel, mazanie vozidiel, montáž a opravy vykurovacieho zariadenia v automobiloch, oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov, oprava pneumatík vulkanizáciou, pieskovanie, protektorovanie pneumatík, protihrdzová úprava, protikorozívne nátery na ošetrovanie vozidiel, údržba a opravy motorových vozidiel, údržba automobilov, umývanie automobilov, umývanie dopravných prostriedkov, vulkanizácia pneumatík (oprava), výmena olejov a filtrov, brzdovej kvapaliny, tlmičov pérovania a brzd, renovácie brzdových čelustí a spojkových lamiel; opravy a údržba cestných strojov, nakladačov, odmínovacích strojov, poľnohospodárskych a záhradných strojov, strojov na zemné práce, dopravných prostriedkov na pohyb po zemi, odmínovacích vozidiel, vojenských vozidiel, ich častí, mechanizmov a pracovných nástrojov“,

v triede 39 – „distribúcia tovaru na dobierku, sprostredkovanie prepravy, skladovanie, prenájom skladov, prenájom garáží, prenájom automobilov, balenie tovaru, dovoz, doprava, doručovanie tovaru, preprava nábytku, prepravné služby, dočasné uskladnenie a dodávanie nábytku, zariadenia, interiérového dekoračného tovaru pre dom a rodinu a súvisiacich výrobkov, sprostredkovanie autobusovej, lodnej, vzdušnej, námornej a železničnej dopravy, preprava turistov, informácie o doprave a preprave, rezervácia dopravy, rezervácie miesteniek, rezervácie zájazdov, sprevádzanie turistov, organizovanie výletov, organizovanie ciest, turistické prehliadky, sprostredkovanie prenájmu plavidiel, vozidiel a iných dopravných prostriedkov, služby poskytované výletnými loďami, poskytovanie pomoci pri doprave, turistické kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania, sprevádzanie turistov, turistické kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania, sprevádzanie a preprava turistov, balenie a doručovanie darčkových a umeleckých predmetov, distribúcia umeleckých predmetov, doručovacie služby, doručovanie tovaru, informácie o balení a doručovaní darčkov a umeleckých predmetov, kuriérske služby, zabezpečovanie a sprostredkovanie balenia a doručovanie tovaru“,

v triede 40 – „recyklácia a spracovanie odpadu najmä biologické odpady, stavebné odpady, neželezné odpady, zdravotný materiál, (PE, PP, PF ABS PET, POM, PMMA, PA, PC, PVC, - plasty), spaľovanie odpadu, spracovanie starých vozidiel, spracovanie batérií, olejov, kvapalín, spracovanie kovových uhlikatých materiálov a farebných kovov, spracovanie plastového odpadu, úprava odpadu anaeróbnou a aeróbnou

biodegradáciou, poradenská a konzultačná činnosť pri spracovaní a úprave odpadov všetkých druhov, poradenská a konzultačná činnosť pri recyklácii odpadu, poradenská a konzultačná činnosť v odpadovom hospodárstve, spracovanie dreva a plastových materiálov, frézovanie, hobľovanie, farbenie dreva a plastov, morenie dreva, lakovanie dreva a plastov, obrusovanie, brúsenie, presné rezanie, informácie o starostlivosti o materiál, čistenie povrchov (chemickými rozpúšťadlami), spájanie materiálov (pre tretie osoby), úprava a spracovanie kovov, obrábanie kovov, výroba energie, zámočnícke práce, galvanizácia, kalenie kovov, pokovovanie kovových materiálov, platovanie, ponikľovanie, popúšťanie kovov, rytie, gravírovanie, spájkovanie, zváranie, likvidácia munície, likvidácia zbraní, znehodnocovanie a spracovanie vojenských zbraní, triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu, viazanie kníh, lisovanie plastov, tlakové liatie plastov, recyklácia odpadu z plastov, spracovanie odpadu najmä polyetylénových odpadových fólií, úprava odpadu, lemovanie alebo obšívanie látok, impregnácia materiálov“.

v triede 42 – *„meteorologické informácie, predpovede počasia, informácie o móde, módný dizajn, grafický dizajn, navrhovanie (priemyselný dizajn), navrhovanie obalov, obalový dizajn, odborné poradenstvo týkajúce sa počítačov a príslušenstva k nim, priemyselný dizajn, štúdie technických projektov, projektová činnosť, umelecký dizajn, výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov), prenájom počítačov, servis počítačových programov, počítačové programovanie, poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru, poradenské služby v oblasti počítačového softvéru, prenájom počítačového softvéru, tvorba softvéru, návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie počítačových programov a počítačových systémov, najmä programového vybavenia internetových, intranetových či iných sieťových serverov, serverových staníc a systémov vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie báz dát, iných dátových systémov a aplikácií na ich spracovanie vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie internetových či intranetových počítačových stránok a nástienok (webpages a websites) a internetových či intranetových aplikácií vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, hostovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetové či intranetové počítačové stránky a nástienky (webpages a websites) alebo hostovanie (poskytovanie voľného priestoru) v rámci týchto stránok či nástienok, hostovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetové či intranetové aplikácie, prevod (konverzia) počítačových programov, dát či iných údajov v elektronickej podobe z rôznych formátov do iných formátov, prevod (konverzia) dokumentov, dát či iných údajov z fyzických médií na elektronické médiá, aktualizovanie počítačových programov, hostovanie na počítačových stránkach (webových stránkach), inštalácia počítačových programov, licencie práv duševného vlastníctva, návrh počítačových systémov, obnovovanie počítačových databáz, počítačové programovanie, počítačové programy (zhotovovanie kópií), prenájom počítačového softvéru, prevod a konverzia počítačových programov a údajov, prieskum v oblasti využitia počítačov, vytváranie a udržiavanie webových stránok pre zákazníkov“.*

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámenny, 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 známkoh mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Zverejnené označenie je v triede 6 prihlásené pre tovary „*kovové stavebné materiály; plech; kovové drôty okrem elektrických; kovové profily; kovové tyče; klampiarske kovové výrobky; zvárané kovové stavebné diely; kovové strešné krytiny; kovové komíny; kovové odkvapové rúry a žľaby; kovové schody; kovové schodiská; kovové zábradlia; prenosné kovové stavby; prenosné kovové konštrukcie*“ a v triede 19 pre tovary „*nekovové stavebné materiály; tehly; nekovové stavebné prefabrikáty; dlažba nekovová; stavebné obkladové materiály (nekovové); plastové okná a dvere; nekovová strešná krytina; betónová zmes; kameň prírodný a umelý; cement; vápno; malta; omietky (stavebný materiál); zatepľovacie obklady na stavebné účely; sádrokartón; štrk; piesok na stavebné použitie; kameninové a cementové rúry na stavebné použitie; materiály na stavbu a povrchy ciest; asfalt; smola, živica; nekovové prenosné stavby; nekovové prenosné konštrukcie; nekovové pomníky; nekovové komíny; rezivo (stavebné drevo); spracované drevo; stavebné drevo; stavebné sklo;*

stavebné lešenia (nekovové); strešné krytiny nekovové; stavebné keramické obklady; stavebné obklady stien a priečok (nekovové); dlažby (nekovové); nekovové dosky na plávajúce podlahy; parkety (parketové podlahy); parkety laminátové; lisovaný korok pre stavebníctvo; korkové podlahoviny; drevené i keramické mozaiky pre stavebníctvo; nekovové potrubia; plastové odkvapové rúry a žľaby“. Ide o tovary, ktoré predstavujú stavebné materiály a výrobky, rôzne stavebné prvky, diely, profily z kovu a iných materiálov alebo stavebné konštrukcie rovnako z kovu alebo iných materiálov. Staršia ochranná známka nie je zapísaná pre žiadne tovary, teda ani pre stavebné materiály a výrobky. Staršia ochranná známka je ďalej zapísaná pre služby týkajúce sa vykonávania stavieb, služieb týkajúcich sa uskutočňovania stavebných diel alebo rôznych stavebných prác v interiéri a exteriéri, inštalácie a montáž rôznych zariadení v triede 37. Napriek skutočnosti, že prihlásené tovary sú určené na použitie pri stavebných prácach, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka v triede 37, len na základe tejto okolnosti nie je možné predmetné tovary označiť za podobné vo vzťahu k uvedeným zapísaným službám namietateľa. Tovary prihlásené pre zverejnené označenie sú vyrábané odlišnými výrobcami v porovnaní s poskytovateľmi prevádzkovaných služieb zapísaných pre staršiu ochrannú známku v triede 37, majú teda zjavne odlišný pôvod a spotrebiteľia sa nebudú domnievať, že zodpovednosť za výrobu týchto tovarov nesie ten istý podnik, ktorý vykonáva predmetné služby. Kým prihlásené tovary sú ponúkané v špecializovaných predajniach, uvedené služby sú ponúkané prostredníctvom firiem vykonávajúcich tieto služby. Predmetné tovary a služby nemajú rovnakú povahu, sú zamerané na odlišných spotrebiteľov, keďže prihlásené tovary sú určené skôr odbornej verejnosti, teda odborníkom, ktorí uvedené výrobky používajú pri stavebných prácach, zatiaľ čo zapísané služby sú zamerané na širšiu verejnosť, ktorej sú predmetné služby určené. Možno teda konštatovať, že prihlásené tovary v triedach 6 a 19 nie sú podobné so zapísanými službami v triede 37, ktoré sa týkajú stavebnej činnosti a vykonávania stavebných prác.

Súčasne možno uviesť, že prihlásené tovary v triede 6 a 19 nie sú podobné ani so žiadnymi zapísanými službami v triedach 35 (reklamné služby, služby obchodného manažmentu, či sprostredkovania nákupu), 36 (finančné, bankové, poisťovacie služby, služby v oblasti nehnuteľností), 39 (distribúcia tovarov, doprava, preprava, skladovanie tovarov), 40 (recyklácia a spracovanie odpadov, spracovanie a úprava materiálov), 42 (informácie, priemyselný a umelecký dizajn, navrhovanie a vývoj, prenájom softvéru, projektová činnosť) pre staršiu ochrannú známku ani s ostatnými službami v triede 37 (prenájom čistiacich strojov, inštalácie a opravárske služby, služby autoservisov). V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že prihlásené tovary a zapísané služby sa líšia svojou povahou, účelom aj spôsobom použitia. V tomto prípade je zrejmé, že zapísané služby sa týkajú úplne iných oblastí, nesúvisiacich so stavebnou činnosťou, rozdielni sú aj ich výrobcovia či poskytovatelia, vzájomne sa nedopĺňajú ani si nekonkurujú, preto sú nepodobné.

Čo sa týka prihlásených služieb v triede 37 „*stavebná činnosť; vykonávanie stavebných prác; opravy a prestavby nehnuteľností; stavebné rekonštrukcie; demolácie stavieb; poradenstvo v stavebníctve; realizácia montovaných stavieb bytov a priemyselných priestorov, vodohospodárskych stavieb a stavebných konštrukcií; sanácie budov a stavebníctvo; inštalácia zabudovaného vybavenia v domoch“* tieto možno označiť za zhodné so zapísanými službami pre staršiu ochrannú známku „*vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb; prípravné a pomocné stavebné práce; stavebné informácie; demolácia budov; odborné poradenstvo týkajúce sa montáže stavebných prác a zatepľovania budov; klampiarstvo a inštalatérstvo; inštalácia“* zapísanými v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalšie prihlásené služby v triede 37 „*opravy strojov“* predstavujú široký rozsah opravárenských služieb pod ktoré možno zaradiť aj služby zapísané pre staršiu ochrannú známku v triede 37 „*opravy a údržba cestných strojov, nakladačov, odмінovacích strojov, poľnohospodárskych a záhradných strojov, strojov na zemné práce“*, a teda ide o služby zhodné.

Prihlásené služby v triede 37 „*oprava elektrických zariadení a elektrotechnických inštalácií“* rovnako predstavuje širší rozsah služieb zaoberajúcich sa opravami elektrických zariadení a tiež inštalácií, pod ktoré možno zaradiť zapísané služby „*inštalácia a opravy chladiacich a klimatizačných zariadení, montáž a opravy vzduchotechnických zariadení, montáž a opravy klimatizačných zariadení, montáž a opravy vykurovacích zariadení, inštalácia a opravy požiarnych hlásičov a poplašných systémov proti vlámaniu“* staršej ochrannej známky v tej istej triede, a teda možno konštatovať, že ide o služby zhodné.

Čo sa týka prihlasovaných služieb v triede 37 „prenájom a požičiavanie stavebných mechanizmov“ tieto možno označiť za podobné so zapísanými službami „opravy a údržba cestných strojov, nakladačov, strojov na zemné práce“ staršej ochrannej známky v triede 37, hoci len v nízkej miere. Porovnávané služby predstavujú špecifický typ služieb týkajúci sa rovnakých a podobných výrobkov, určených aj na vykonávanie stavebných prác v súvislosti s poskytovaním ich opravy, údržby a požičiavania. Porovnávané služby môžu byť poskytované rovnakými poskytovateľmi, keďže spotrebiteľia môžu vzhľadom na zvyklosti trhu očakávať, že poskytovateľ opráv a údržby strojov môže súčasne predmetné stroje a mechanizmy aj zapožičiavať a prenajímať. Možno teda konštatovať, že prihlásené služby môžu mať rovnakých poskytovateľov, distribučné kanály a relevantnú spotrebiteľskú verejnosť ako pre staršiu ochrannú známku zapísané služby.

Porovnanie tovarov a služieb možno uzavrieť konštatovaním, že prihlásené tovary v triedach 6 a 19 nie sú rovnaké ani podobné so žiadnymi službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku. Prihlásené služby v triede 37 sú zhodné a v nízkej miere podobné so zapísanými službami v triede 37 staršej ochrannej známky.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1503-2024)

Staršia ochranná známka (OZ č. 233817)

M1 PARTNERS



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.

Zverejnené označenie je slovné, pozostáva z prvku „M1“ za ktorým sa nachádza slovný prvok „PARTNERS“.

Staršia ochranná známka je obrazová, pozostáva z prvku „M1“, kde písmeno „M“ je tvorené veľkým tučným čiernym písmom a číslica „1“ je rovnako veľká a v červenej farbe. Za týmto prvkom sa nachádzajú slová „INDUSTRIAL & LOGISTIC PARK“, napísané veľkými tenkými písmenami, umiestnenými v troch riadkoch pod sebou. Uvedené slovné prvky sú v porovnaní s prvkom „M1“ niekoľkonásobne menšie a všetky spolu v troch riadkoch sú približne také veľké ako prvok „M1“. Ide pritom o prvky, ktoré možno vnímať len ako prvky opisné vo vzťahu k poskytovaným službám. Možno preto zhrnúť, že z hľadiska veľkosti a rozmiestnenia prvkov, ako aj celkovej kompozície za dominantný a pre spotrebiteľov určujúci prvok staršej ochrannej známky možno jednoznačne označiť prvok „M1“.

Pri porovnaní z **vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie slovného zverejneného označenia so staršou obrazovou ochrannou známkou.

Pri porovnaní označení je na prvý pohľad zřejmé, že obe obsahujú jasne čitateľný rovnaký prvok „M1“. Tento prvok je vo zverejnenom označení aj v staršej ochrannej známke umiestnený ako prvý a v staršej ochrannej známke je niekoľkonásobne väčší ako ostatné slovné prvky a dominantný. Napriek tomu, že staršia ochranná známka je obrazovým označením, okrem dominantného prvku, ktorý je zhodný s prvým prvkom obsiahnutom vo zverejnenom označení, obsahuje len slovné prvky „INDUSTRIAL & LOGISTIC PARK“, ktoré sú veľmi málo výrazné, ich vplyv na vizuálne vnímanie staršej ochrannej známky ako celku je minimálny, obrazový prvok v nej absentuje, nachádza sa tu len zvýraznenie číslice 1 červenou farbou. Zverejnené označenie okrem prvku „M1“ obsahuje aj druhý slovný prvok „PARTNERS“, ktorý je v porovnaní s prvým prvkom „M1“ dlhší, avšak od druhého slovného prvku je zreteľne oddelený, pričom zhodný prvok „M1“ je umiestnený na začiatku zverejneného označenia, teda na prednostne vnímanej pozícii, kde ho spotrebiteľ neprehliadne. S ohľadom na uvedené existuje vysoký predpoklad, že spotrebiteľia si pri vizuálnom kontakte s porovnávanými označeniami všimnú práve prvok „M1“ umiestnený na poprednom mieste v oboch označeniach, a preto možno hovoriť o podobnosti označení z vizuálneho hľadiska.

Z fonetického hľadiska možno uviesť, že obe porovnávané označenia okrem prvku „M1“, ktorý v nich bude vyslovený ako „em jeden“, obsahujú slovné prvky v angličtine, a teda interpretácia označení bude závisieť od toho, či spotrebiteľia poznajú anglický jazyk a vedia správne tieto slová vyslovovať. Vo zverejnenom označení sa ako druhý prvok nachádza anglické slovo „PARTNERS“, ktoré je skoro rovnaké so slovenským ekvivalentom, teda napriek tomu, že je v anglickom jazyku, bude jeho interpretácia spotrebiteľmi v súlade s jeho slovenskou výslovnosťou ako „partners“. Ďalšie slovné prvky v staršej ochrannej známke „INDUSTRIAL & LOGISTIC PARK“ budú anglicky hovoriacimi spotrebiteľmi interpretované ako „industrial end lodžistik park“, resp. anglicky nehovoriaci spotrebiteľia budú tieto slová pravdepodobne interpretovať tak ako sa píše, teda „industrial a logistic park“. V tomto prípade je však pravdepodobnejšie, že spotrebiteľ vyslovovanie staršej ochrannej známky bude zvukovo realizovať len prostredníctvom jej dominantného prvku „M1“, a ďalšie prvky s ohľadom na ich veľkosť ako aj opisný charakter nebude vyslovovať. V oboch kolíznych označeniach teda na ich začiatku rovnako zaznie prvok „M1“. Zvukový vnem vyvolaný interpretáciou oboch označení, môže byť podobný vo vyššej miere (pri skrátení staršej ochrannej známky na vyslovenie jej dominantného prvku), prípadne, ak spotrebiteľ vysloví staršiu ochrannú známku aj s jej nevýraznými slovnými prvkami, možno hovoriť o čiastočnej podobnosti porovnávaných označení z fonetického hľadiska.

Zo **sémantického** hľadiska sa porovnávané označenia považujú za rovnaké a 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.

Pri porovnaní zo **sémantického** hľadiska možno znova uviesť, že obe porovnávané označenia obsahujú rovnaký prvok „M1“, ktorý bude **sémantický** vnímaný ako štandardný znak abecedy v spojení s číslicou, ktorému nie je pripisovaná žiadna spojitosť s prihlasovanými tovarmi a službami, ani so zapísanými službami. Druhý slovný prvok vo zverejnenom označení „PARTNERS“ bude slovenskými spotrebiteľmi, a to aj spotrebiteľmi neovládajúcimi anglický jazyk, vnímaný podľa zrejmeho významu slova ako partneri, teda vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám ho môžu vnímať ako označenie existencie spoluúčastníkov, ktorí sa spoločne zúčastňujú na poskytovaní tovarov alebo služieb.

Slovné prvky „INDUSTRIAL & LOGISTIC PARK“ staršej ochrannej známky v preklade z anglického jazyka znamenajú „priemyselný a logistický park“ a vďaka existencii ich slovenským ekvivalentov budú z hľadiska významu pre slovenských spotrebiteľov rozpoznávané a vnímané v súlade s ich zrejým významom. Je potrebné vziať do úvahy aj možnosť, že uvedené prvky nebudú spotrebiteľmi vôbec z hľadiska významu vnímané a spotrebiteľ ich ako nevýrazné prehliadne. Na základe uvedeného je možné konštatovať, že nositeľmi zrejmeho významu v porovnávaných označeniach sú slová „PARTNERS“, a „INDUSTRIAL & LOGISTIC PARK“, ktoré však pre spotrebiteľov nie sú určujúce pri orientácii určenia pôvodu tovarov a služieb.

Porovnanie zo **sémantického** hľadiska možno uzavrieť konštatovaním, že obe označenia budú rovnako spájané s písmenom slovenskej abecedy „M“ spojeným s číslicou 1 a odlišujú sa na základe významu slovného prvku „PARTNERS“ a spojenia „INDUSTRIAL & LOGISTIC PARK“, ktoré však bude spotrebiteľmi vnímané ako prvky bez rozlišovacej spôsobilosti. S prihliadnutím na uvedené možno konštatovať, že medzi označeniami existuje významová súvislosť, keďže obe porovnávané označenia bude spájať práve spoločný prvok uvedený v oboch porovnávaných označeniach „M1“. Na základe tohto spoločného slovného prvku sa môžu spotrebiteľia na trhu orientovať, resp. dávať porovnávané označenia do súvisu, preto možno hovoriť o podobnosti označení zo **sémantického** hľadiska.

Celkové zhodnotenie

Pravdepodobnosť zámery 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 zámery 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 služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných služieb.

V predmetnom prípade tvoria príslušnú skupinu relevantnej verejnosti vzhľadom na povahu služieb v triede 37, ktoré boli posúdené ako podobné, široká spotrebiteľská verejnosť, zahŕňajúca aj odbornú verejnosť, ktorej sú predmetné služby určené. Pri výbere týchto služieb uplatňujú spotrebiteľia skôr vyššiu mieru pozornosti, pretože ide o vysokoodborné a aj finančne náročnejšie služby.

V danom prípade boli porovnávané označenia vyhodnotené ako podobné z vizuálneho hľadiska, podobné vo vyššej miere, resp. čiastočne podobné z fonetického hľadiska a podobné zo sémantického hľadiska. Podobnosť zo všetkých hľadísk bola konštatovaná na základe spoločného prvku „M1“, čiastočná miera podobnosti pri porovnaní podobnosti označení bola pritom konštatovaná na základe prvkov, ktoré pre spotrebiteľov nebudú pri orientácii a identifikácii pôvodu služieb určujúce. Súčasne je tiež potrebné zdôrazniť, že podstatná časť prihlasovaných služieb v triede 37 je zhodná, resp. jedna služba bola posúdená ako podobná v nízkej miere so zapísanými službami staršej ochrannej známky. Prvok „M1“ je obsiahnutý a rovnako vnímaný v oboch porovnávaných označeniach, rozdiel medzi označeniami je v prítomnosti ďalších slovných prvkov (zverejnené označenie – „PARTNERS“; staršia ochranná známka - „INDUSTRIAL & LOGISTIC PARK“), ktoré však predstavujú prvky opisného charakteru a majú nižšiu mieru rozlišovacej spôsobilosti. V spojení s prvkom „M1“, ktorý je vo zverejnenom označení na prvej neprehliadnuteľnej pozícii a v staršej ochrannej známke je jej dominantným prvkom, môžu pre spotrebiteľov znamenať vytvorenie nadväzujúcich označení jedného a toho istého podnikateľa rozširujúceho svoje podnikanie. Tiež je potrebné uviesť, že rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky ako celku je vo vzťahu k zapísaným službám priemerná. Dôsledkom uvedeného je reálne nebezpečenstvo uvedenia spotrebiteľa do omylu, čo sa týka pôvodu služieb označených oboma označeniami a posúdených ako zhodných a v nízkej miere podobných, pretože spotrebiteľ nemá zvyčajne možnosť vnímať obe označenia súčasne vedľa seba a porovnať ich, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti.

S ohľadom na uvedené je nutné konštatovať, že existuje pravdepodobnosť zámeny zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou na strane spotrebiteľskej verejnosti, a to najmä na základe ich možnej vzájomnej asociácie. Spotrebiteľ sa bude v prípade zhodných, ale aj v nízkej miere podobných služieb odôvodnene domnievať, že pochádzajú od jedného alebo od ekonomicky prepojeného subjektu a zverejnené označenie môže spotrebiteľ považovať len za ďalšiu ochrannú známku namietateľa, ktorý si vytvára známkový rad s použitím prvku „M1“, pričom druhý slovný prvok zverejneného označenia „PARTNERS“ z hľadiska jeho významu ako partner, spoluúčastník, tento dojem ešte zvyšuje. Miera podobnosti kolíznych označení ako celkov vedie ku konštatovaniu pravdepodobnosti zámeny aj asociácie, a to aj pri prihliadnutí na vyšší stupeň pozornosti spotrebiteľskej verejnosti vo vzťahu k dotknutým službám, pretože aj veľmi vnímavý a pozorný spotrebiteľ môže obe označenia považovať za varianty patriace tomu istému alebo ekonomicky prepojenému subjektu.

Z uvedeného vyplýva, že spotrebiteľia sa môžu domnievať, že dotknuté služby, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné, pochádzajú od toho istého podnikateľského subjektu alebo od subjektov ekonomicky prepojených. Pravdepodobnosť zámeny tak nie je možné vylúčiť.

Čo sa týka argumentu prihlasovateľa, že namietateľ sa zameriava na oblasť priemyselných a logistických služieb, zatiaľ čo prihlasovateľ pracuje v oblasti obchodného poradenstva a súvisiacich služieb v segmente dodávok strešných a fasádnych systémov, teda zákazníci prihlasovateľa a namietateľa budú mať odlišné potreby a očakávania možno uviesť nasledovné. V konaní bolo zistené, že služby prihlasovateľa v porovnaní so službami namietateľa sú zhodné a podobné. Poukázanie prihlasovateľa na to, že sa účastníci konania na trhu zameriavajú na odlišnú oblasť zistené závery nemôže ovplyvniť. Úrad pri posudzovaní podmienky

podobnosti tovarov a služieb v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach zohľadňuje kritériá posudzovania zhodnosti a podobnosti tovarov a služieb v súlade s praxou úradu a európskou judikatúrou, a to len vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré sú označenia prihlásené a zapísané. Zistené závery z porovnania tovarov a služieb teda nemôže ovplyvniť fakt, aké činnosti účastníci skutočne vykonávajú na trhu alebo čo je predmetom ich činnosti.

K tvrdeniu prihlasovateľa o budovaní jeho značky a marketingových aktivitách možno len uviesť, že predmetom posúdenia námietok je len vyhodnotenie naplnenia podmienok uplatneného námietkového dôvodu a aktivity prihlasovateľa, ktoré vykonáva na prezentáciu svojej činnosti, pri ich posúdení nemožno zohľadniť.

Podmienky namietateľom uplatneného ustanovenia podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach možno považovať za naplnené vo vzťahu ku všetkým prihláseným službám v triede 37, ktoré boli posúdené ako zhodné a v nízkej miere podobné.

V súvislosti s prihlásenými tovarmi v triede 6 a 19, ktoré nie sú podobné so žiadnymi službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triedach 35, 36, 37, 39, 40 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, 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.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. f) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo užívateľom iného označenia používaného v obchodnom styku, ak právo k tomuto označeniu vzniklo pred dňom podania prihlášky a toto označenie nemá len miestny dosah, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti prihláseného označenia s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku.

Namietateľ k uvedenému námietkovému dôvodu uviedol, že nezapísané označenie „M1“ používa ako obchodné meno od roku 2008 na všetkých dokladoch spojených s činnosťou namietateľa, ktorej obrat sa pohyboval v predchádzajúcich rokoch v rozsahu od 1,2 milióna eur do 2 miliónov eur. K uvedenému tvrdeniu doložil faktúry, pričom uviedol, že tieto doklady preukazujú používanie nezapísaného označenia „M1“ v spojitosti so službami a s nimi súvisiacimi tovarmi.

V súvislosti s uplatneným námietkovým dôvodom je potrebné uviesť, že ochrana nezapísanému označeniu sa poskytuje, ak jeho používaním v obchodnom styku vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám vzniklo namietateľovi právo k tomuto označeniu pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia, toto označenie nemá len miestny dosah, a ak zverejnené označenie a nezapísané označenie sú zhodné alebo podobné a súčasne dotknuté tovary alebo služby sú zhodné alebo podobné, čo môže viesť k vzniku pravdepodobnosti zámenny na strane verejnosti alebo asociácie zverejneného označenia s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku. Užívateľovi nezapísaného označenia môže byť priznaná ochrana v zmysle ustanovenia § 7 písm. f) citovaného zákona len pri kumulatívnom naplnení uvedených podmienok.

Používanie nezapísaného označenia je potrebné doložiť v takom rozsahu, aby bolo možné konštatovať možný zásah do starších práv namietateľa. Používanie musí byť kontinuálne, dlhodobé a neprerušované, pretože len tak možno preukázať vznik a trvanie práva k nezapísanému označeniu. Existenciu staršieho práva k nezapísanému označeniu či inému označeniu používanému v obchodnom styku možno úspešne uplatniť v takom prípade, ak rozsah používania takého označenia nie je len miestny. Na posúdenie dosahu presahujúceho mieru miestneho používania je potrebné preskúmať nielen územný (geografický) dosah, ale aj hospodársky rozmer používania nezapísaného označenia v súvislosti s úsilím vynaloženým namietateľom

pri používaní nezapísaného označenia na trhu, a to v spojitosti s dĺžkou používania, frekvenciou jednotlivých obchodných úkonov a pri zohľadnení okruhu relevantnej verejnosti, vo vedomí ktorej sa stalo toto označenie známym v súvislosti s tovarmi alebo službami namietateľa. Nie je teda postačujúce preukázať len používanie na istej kvantitatívnej úrovni, ale nevyhnutným je preukázať používanie dostatočnej kvality a intenzity, a to pomocou relevantných dokladov predložených v dostatočnom množstve.

Používanie nezapísaného označenia je možné preukázať dôkazovými prostriedkami, ako sú napríklad objednávky, faktúry, dodacie listy, cenníky, propagačné a reklamné materiály, zoznam odberateľov a pod. Dôkazové materiály pritom musia spĺňať požiadavku časovú, t. j. musia pochádzať z obdobia pred podaním prihlášky zverejneného označenia, resp. musia osvedčovať skutočnosti spadajúce do tohto obdobia, teda v tomto prípade ide o obdobie pred 3.6.2024, ďalej musia obsahovať nezapísané označenie, musí z nich byť možné vyvodiť používanie tohto označenia, ako bolo uvedené v dostatočnej kvantite a kvalite, pre konkrétne tovary alebo služby a musia sa viazať na osobu namietateľa. Dôkazné bremeno pri uplatnení tohto námietkového dôvodu spočíva na namietateľovi.

Preukázanie používania nezapísaného označenia a vzniku práva k nemu

Na preukázanie naplnenia zákonom stanovených podmienok tohto námietkového dôvodu namietateľ predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- 1) Faktúry z 20.5.2019, 8.7.2019, 7.8.2019 a 17.2.2020 za zhotovenie vnútornej kanalizácie, stavebné práce, za zhotovenie podlahovej vrstvy, čistenie stĺpov a súvisiace práce na objekte Nákupné centrum Trstená, kde je odberateľom prác namietateľ a dodávateľom spoločnosť MFStav, s. r. o., Tvrdošín, s účtovnými dokladmi a súpisom vykonaných prác.
- 2) Faktúru č zo 6.2.2024 za stavebné práce na NC Pohoda Trstená, kde je odberateľom prác namietateľ a dodávateľom spoločnosť MFStav, s. r. o., Tvrdošín, so súpisom vykonaných prác.
- 3) Faktúru z 25.11.2019 za stavebné práce na Nákupnom centre Trstená, kde je odberateľom prác namietateľ a dodávateľom Ladislav T., Vitanová, s účtovným dokladom a súpisom vykonaných prác.
- 4) Faktúru zo 17.1.2020 za vonkajšie osvetlenie fasády OC, kde je odberateľom prác namietateľ a dodávateľom spoločnosť KHK electric, s. r. o., Dolný Kubín, so súpisom vykonaných prác.
- 5) Faktúru č. 20200010 z 15.1.2020 za projekt „Dodávka a kladenie dlažby na stavbe Nákupné centrum Trstená“, kde je odberateľom prác namietateľ a dodávateľom spoločnosť REHAK, Topoľčany, so súpisom vykonaných prác.
- 6) Výpis z obchodného registra spoločnosti namietateľa, podľa ktorého bola do registra zapísaná 17.5.2008, predmetom jej činnosti je viacero činností ako napr. maloobchod, veľkoobchod, finančný leasing, reklamné služby, prenájom nehnuteľností, výroba strojov a iné.
- 7) Výpis z webovej stránky <https://finstat.sk> pre spoločnosť namietateľa, z ktorej vyplýva, že spoločnosť sa v roku 2023 dostala do zisku, v zobrazených grafoch je zrejme, aké mala spoločnosť zisky a tržby od roku 2019 do roku 2023, sú tu uvedené aktíva a pasíva spoločnosti.

Posúdením predložených dôkazov jednotlivo aj vo vzájomných súvislostiach bolo zistené, že v predložených faktúrach figuruje namietateľ ako odberateľ služieb, nie ako ich poskytovateľ. Predložené faktúry preukazujú, že namietateľ využíval služby tretích subjektov na vykonávanie stavebných a inštalačných prác súvisiacich s výstavbou Nákupného centra v Trstenej. Podľa výpisu z obchodného registra spoločnosť namietateľa bola do obchodného registra zapísaná v roku 2008. Z výpisu z webovej stránky finstat síce možno usúdiť, že spoločnosť namietateľa vykazovala tržby, zisky a spoločnosť vykonávala činnosť, a to zrejme v súlade s predmetom činnosti, ktorý má zapísaný v obchodnom registri, avšak tento doklad nepreukazuje používanie označenia „M1“, teda obchodného mena namietateľa či označenia na trhu pre konkrétne tovary a služby vo vzťahu k spotrebiteľom.

Skutočnosť, že namietateľ objednával stavebné práce, ktoré boli podľa neho v subdodávke realizované inými spoločnosťami nemôže stačiť na konštatovanie, že namietateľ používal nezapísané označenie „M1“ na tovaroch a službách v obchodnom styku vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti.

Namietateľ fakticky nepreukázal používanie označenia „M1“ v obchodnom styku v spojitosti s konkrétnymi tovarmi a službami v relevantnom období pred podaním prihlášky zverejneného označenia. Doklady

pochádzajúce z relevantného obdobia predložené namietateľom nepreukazujú používanie tohto označenia, ktoré by mohlo byť predpokladom toho, aby mu vzniklo právo k označeniu. Možno zdôrazniť, že predpokladom vzniku práva k nezapísanému označeniu či inému označeniu je dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie označenia, ktoré spôsobí, že relevantná verejnosť si označenie bude spájať s tovarmi alebo službami konkrétnej osoby. Predložené dôkazné materiály preukazujú len to, že spoločnosť namietateľa vznikla v roku 2008, vykonávala bližšie nešpecifikovanú činnosť pod obchodným menom M1 a. s. a v rokoch 2019, 2020 a 2024 objednala a zaplatila za rôzne práce súvisiace s výstavbou nákupného centra v Trstenej.

Celkové zhodnotenie

Na základe vyhodnotenia predložených dôkazov možno konštatovať, že namietateľ v predmetnom konaní neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal, že by v relevantnom období používal nezapísané označenie či iné označenie v obchodnom styku, aby mu bolo možné priznať vznik práva k nezapísanému označeniu pre konkrétne tovary a služby z pohľadu relevantného spotrebiteľa. Možno preto konštatovať, že nebolo preukázané splnenie jednej z kumulatívne vyžadovaných zákonných podmienok daného ustanovenia, preto nie je dôvodné skúmať naplnenie ďalších podmienok predmetného námietkového ustanovenia. Námiety uplatnené na základe ustanovenia § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, tak možno považovať za nedôvodné.

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 Boháľová
poverená riadením oddelenia sporových
konaní

Doručiť:

Ing. Ivan Belička - Markoffice - známková, patentová a súdnoznalecká kancelária, Švermova 1820/21, 974 04
Banská Bystrica 4
Džuganová Eliška, Štefánikova, 029 01 Námestovo 1