

*Banská Bystrica 05.04.2024
POZ 2158-2019/II-19-2024*


ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 1. februára 2021 prihlasovateľom Kanceláň Cato, s. r. o., Milady Horákové 75/105, 160 00 Praha, v konaní zastúpeným advokátkou Mgr. Petrou Fialovou, Vinohradská 1899/112, 130 00 Praha (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2158-2019/N-4-2021 zo 14. januára 2021 o vyhovení námietkam proti zápisu obrazového označenia, č. spisu POZ 2158-2019, do registra ochranných známk, podaným namietateľom Jack A., 8032 Zürich, Švajčiarsko, v konaní zastúpeným spoločnosťou PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Hybešova 40, 831 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre všetky služby nárokované v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 2158-2019/N-4-2021 zo 14. januára 2021 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2158-2019/N-4-2021 zo 14. januára 2021 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) vyhovené námietkam a prihláška obrazovej ochrannej

známky „“, č. spisu POZ 2158-2019 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), bola zamietnutá pre všetky služby nárokované v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Napadnutá prihláška ochrannej známky zostala v konaní pre služby nárokované v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých služieb prihláseného označenia nárokových v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach. Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky EÚ č. 11148046 „CATEY“ (ďalej „staršia ochranná známka“), ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35, 36 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ zastal názor, že z dôvodu podobnosti prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou, ako aj podobnosti nárokových služieb prihláseného označenia, ktorých sa podané námietky týkali, so službami staršej ochrannej známky, existuje medzi posudzovanými označeniami vo vzťahu k námietkami dotknutým službám na strane verejnosti pravdepodobnosť zámery, vrátane pravdepodobnosti asociácie.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v predmetnom prípade existuje pravdepodobnosť zámery, vrátane pravdepodobnosti asociácie prihláseného označenia a staršej ochrannej

známky, a to vo vzťahu ku všetkým službám prihláseného označenia, ktorých sa podané námietky týkali a ktoré boli posúdené ako zhodné, resp. podobné so službami staršej ochrannej známky. V rámci porovnania prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou z jednotlivých hľadísk prvostupňový orgán predmetné označenia vyhodnotil z vizuálneho a fonetického hľadiska ako podobné v nižšej miere, príp. pri skrátenej reprodukcii prihláseného označenia konštatoval vyššiu fonetickú podobnosť porovnávaných označení. Pokiaľ ide o sémantické hľadisko, prvostupňový orgán uviedol, že toto sa pri porovnaní kolíznych označení, s ohľadom na fantazijný charakter ich dominantných slovných prvkov, neuplatní, resp. s ohľadom na druhý slovný prvok prihláseného označenia „účetníctví“, možno kolízne označenia vyhodnotiť ako sémanticky nepodobné. Podobnosť kolíznych označení z vizuálneho a fonetického hľadiska je pritom založená na podobnosti ich slovných prvkov „CATO/CATEY“, ktoré možno podľa prvostupňového orgánu považovať za dominantné prvky porovnávaných označení, na základe ktorých sa bude spotrebiteľ na trhu orientovať. Prvostupňový orgán uviedol, že tieto slovné prvky majú zhodné usporiadanie začiatočných písmen „CAT“, ktoré sú spotrebiteľom vnímané prednostne, a teda najviac ovplyvnia dojem, ktorý označenia vyvolávajú. Pokiaľ ide o druhý slovný prvok prihláseného označenia „účetníctví“, tento je svojou veľkosťou a umiestnením v porovnaní s dominantným slovným prvkom prihláseného označenia „CATO“ málo výrazný a vo vzťahu k nárokoványm službám je opisným prvkom, a preto prvostupňový orgán konštatoval, že tento nebude mať vplyv na odlíšenie kolíznych označení na trhu. Čo sa týka grafickej úpravy prihláseného označenia, táto nie je podľa prvostupňového orgánu dostatočne originálna a výrazná na to, aby dokázala potlačiť podobnosť dominantných slovných prvkov kolíznych označení „CATO/CATEY“.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom vyjadril nesúhlas so záverom prvostupňového orgánu o existencii pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a staršej ochrannej známky.

Podľa prihlasovateľa sa prvostupňový orgán síce obsiahlo zaoberal možnou vizuálnou, fonetickou či sémantickou podobnosťou kolíznych označení, ako aj možnou podobnosťou kolíznych služieb, avšak zameral sa skôr na podobné prvky, ako na reálne rozdiely kolíznych označení a rozdiely v zoznamoch tovarov a služieb porovnávaných označení. Prihlasovateľ doplnil, že síce platí, že podobnosť jedného prvku porovnávaných označení môže odôvodňovať záver o ich podobnosti, avšak takýto prvok musí byť dištinkívny a originálny, čo podľa jeho názoru nemožno povedať o jednotlivých prvkoch kolíznych označení „CATO účetníctví“ vs. „CATEY“, ako ani o ich začiatočnej časti „CAT“. Podľa prihlasovateľa nemôže byť skúmanie podobnosti označení založené len na formálnom porovnaní prvkov. V tejto súvislosti poukázal na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-251/95 z 11. novembra 1997, SABEL BV vs. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, podľa ktorého je potrebné pravdepodobnosť zámery posudzovať globálne, s prihliadnutím na všetky faktory relevantné pre okolnosti prípadu. Ako ďalej vyplýva z predmetného rozsudku, samotná asociácia medzi známkami nie je dostačujúca pre tvrdenie, že medzi nimi existuje pravdepodobnosť zámery.

Pokiaľ ide o začiatočnú časť porovnávaných označení „CAT“, prihlasovateľ poukázal na to, že písmená v tomto usporiadaní sa vyskytujú vo viac ako 53 tisíc registrovaných ochranných známkach, z ktorých je vyše 16 tisíc zapísaných v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (prihlasovateľ uviedol niektoré ochranné známky, konkrétne švédsku slovnú známku č. 525459 „CATEA“, britskú slovnú ochrannú známkou č. UK00003445063 „Catax“, dve ochranné známky EÚ č. 015415904 „Cathay“ a č. 018240437 „CATHAY LAB“, pričom v rámci rozkladu predložil ich výpisy z databázy TM view). Doplnil, že existuje mnoho ďalších ochranných známkach zapísaných na území členských štátov EÚ, ktoré obsahujú kombináciu písmen „CAT“ na ich začiatku, spadajú do kategórie fantazijných označení a ich slovné prvky pozostávajú z piatich, resp. šiestich písmen, a ktoré boli zapísané do registra po zápise staršej ochrannej známky pre zhodné triedy, pre aké je zapísaná staršia ochranná známkou. Napriek uvedenému tieto ochranné známky boli zapísané do registra a môžu byť používané bez rizika pravdepodobnosti zámery či asociácie so staršou ochrannou známkou. Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ zastal názor, že prvostupňový orgán voči nemu v porovnaní s inými zapísanými ochrannými známkami zvolil opačný prístup, čím namietateľovi priznal monopol na slovný prvok „CAT“ pre služby v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Tento postup považoval prihlasovateľ za neakceptovateľný, keďže s ohľadom na rozšírenosť slovného prvku „CAT“ nie je možné tento slovný prvok považovať za dištinkívny či unikátny, teda za prvok, na základe ktorého by hrozilo nebezpečenstvo zámery či asociácie prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou.

K pravdepodobnosti asociácie kolíznych označení prihlasovateľ uviedol, že on ponúka svoje služby pod označením „CATO“ už od roku 1996, a teda jeho označenie získalo rozlišovaciú spôsobilosť nielen svojím používaním, ale je aj fakticky používané dlhšie ako staršia ochranná známka. Podľa prihlasovateľa pri posudzovaní uplatnených námietok je potrebné zohľadniť aj fakt, že namietateľ neposkytuje na území Slovenskej republiky žiadne služby, jeho staršia ochranná známka tu nie je známa, a preto si relevantná verejnosť nemôže prihlásené označenie akokoľvek asociovať so staršou ochrannou známkou.

Čo sa týka porovnania kolíznych služieb, prihlasovateľ uviedol, že zaradenie konkrétneho označenia pod jednotlivé triedy tovarov a služieb slúži iba na administratívne účely, a preto je potrebné hodnotiť konkrétne služby, pre ktoré je označenie prihlásené. Podľa prihlasovateľa postupoval prvostupňový orgán nesprávne, keď sa zamerlal len na podobnosti v zoznamoch kolíznych označení, čo s ohľadom na široké vymedzenie služieb staršej ochrannej známky nebolo ťažké a iba skonštatoval, že prihlásené označenie je nárokované pre zhodné, resp. podobné služby ako staršia ochranná známka. Prihlasovateľ uviedol, že prihlásené označenie je nárokované pre úzky špecifický okruh služieb, konkrétne účtovnú a daňovú činnosť. Naopak, staršia ochranná známka je registrovaná pre finančné služby a činnosť obchodného charakteru, ktorá ale nemusí zahŕňať činnosť účtovných a daňových poradcov. Podľa prihlasovateľa slúžia finančné služby k poradenstvu vo veci investícií, úverov, peňažných operácií pre právnické aj fyzické osoby, teda nie k tomu, ako ktorý výdaj či príjem správne zaúčtovať podľa účtovej osnovy či ako zostaviť daňové priznanie. Prihlasovateľ doplnil, že typickým poskytovateľom finančných služieb sú banky či iné podnikateľské subjekty založené väčšinou na províznom princípe plynúcom z uzatvorených obchodov, avšak žiadna z týchto inštitúcií neposkytuje svojim klientom služby účtovného či daňového charakteru. Do obchodnej činnosti patrí riadenie rizík, poradenstvo v oblasti investícií, minimalizácia rizík spojených s týmito investíciami, vyhľadávanie investícií a ďalšie činnosti, pričom opäť sa v nich nerieši otázka zaúčtovania týchto investícií alebo podania daňového priznania.

Pokiaľ ide o otázku relevantného spotrebiteľa kolíznych služieb, prihlasovateľ uviedol, že pri hodnotení pravdepodobnosti zámeny je vždy nutné zväziť konkrétny stupeň jeho pozornosti, pričom v tejto súvislosti poukázal aj na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-331/09 z 15. decembra 2010, Novartis vs. OHIM. Prihlasovateľ zastal názor, že v predmetnom prípade relevantným spotrebiteľom bude pozorný a uvedomelý človek, ktorý sa rozhoduje, komu sprístupní svoje osobné údaje o príjmoch a výdavkoch za účelom využitia konkrétnych účtovných či daňových služieb. Prihlasovateľ uviedol, že v prípade ním poskytovanej služby ide o vysoko špecializovanú službu, k využitiu ktorej dochádza iba v prípade cieleného vyhľadávania a záujmu zo strany relevantného spotrebiteľa, a teda pri jej vyhľadávaní zo strany spotrebiteľa sa vyžaduje vyššia pozornosť. Podľa prihlasovateľa bude relevantným spotrebiteľom v predmetnom prípade osoba, ktorá sa na danom trhu orientuje, resp. má čas a možnosť kolízne označenia vedľa seba porovnať či posúdiť, a to za pomoci internetu a dostupných referencií či informácií. Prihlasovateľ doplnil, že relevantný spotrebiteľ, teda osoba majúca záujem o účtovné služby, resp. o finančné a obchodné poradenstvo, nebude osobou, ktorá by si bez bližšieho a predchádzajúceho uváženia a zhodnotenia kvality ponúkaných služieb náhodne zvolila ich poskytovateľa. Za účelom výberu vhodného účtovného či finančného poradcu relevantný spotrebiteľ spravidla získava referencie, zisťuje si konkrétny rozsah ponúkaných služieb, ako aj ich cenu. Relevantným spotrebiteľom kolíznych služieb budú podľa prihlasovateľa taktiež osoby, ktoré poskytovateľa oslovia na základe konkrétneho odporúčania, teda ho kontaktujú priamo. Vzhľadom na uvedené skutočnosti nemôže podľa prihlasovateľa existovať pravdepodobnosť zámeny či asociácie prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou.

Pokiaľ ide o porovnanie kolíznych označení z vizuálneho hľadiska, prihlasovateľ nesúhlasil s porovnaním, ktoré vykonal prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí, konkrétne nesúhlasil s jeho tvrdením, že kolízne označenia sú podobné jednak preto, že obsahujú tri rovnaké začiatkové písmená zo štrnástich („cat“), ako aj preto, že grafická úprava písmena „C“ je nevýrazná. Podľa prihlasovateľa prvostupňový orgán nezobral do úvahy rozdiely medzi kolíznymi označeniami, ktoré sú dané nielen celkovým grafickým stvárnením prihláseného označenia, ale aj dĺžkou a počtom písmen v obidvoch označeniach. Prihlasovateľ uviedol, že kolízne označenia sú iného druhu (prihlásené označenie je obrazové, zatiaľ čo staršia ochranná známka je slovná), a preto z podstaty veci nemôžu byť podľa jeho názoru vizuálne podobné. V tejto súvislosti poukázal na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-525/09 z 8. septembra 2011, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG vs. OHIM, body 38 – 44, podľa ktorého je v prípade vizuálneho porovnania slovnej a obrazovej

ochrannej známky obsahujúcej slovné prvky posudzovaný najmä počet písmen, farba a štylizácia písmen obrazovej ochrannej známky.

Čo sa týka fonetického porovnania kolíznych označení, podľa prihlasovateľa neexistuje žiadny dôvod, ktorý by odôvodňoval záver prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie bude relevantný spotrebiteľ skracovať, a teda zaznie z neho len prvý slovný prvok „CATO“. Podľa prihlasovateľa je vysoko pravdepodobné, že spotrebiteľ bude v prípade prihláseného označenia vyslovovať jeho obidva slovné prvky „CATO účetníctví“ (napr. „Účetníctvo mi robia v Kato; Můj účetník Kato; Můžem ti odporúčať mojich účetných, Kato“ a pod.). S ohľadom na uvedené nie je podľa prihlasovateľa možné dospieť k záveru o fonetickej podobnosti kolíznych označení, pretože prihlásené označenie foneticky znie ako „Kato účetníctví“ či „Kato“, zatiaľ čo staršia ochranná známka môže znieť podľa francúzskej výslovnosti ako „Kete“ či podľa nemeckej výslovnosti ako „Ketej“. Navyše argumentácia prvostupňového orgánu, že odlišnosť koncových prvkov v kolíznych označeniach („o“ vs. „ej“) nie je príliš výrazná, a teda dôležitá je iba úvodná zvuková stopa „C-A-T“, by podľa prihlasovateľa znamenala, že si nikto nemôže prihlásiť ako ochrannú známku označenie začínajúce na „kat/cat“, pretože podľa názoru prvostupňového orgánu by boli takéto označenia foneticky podobné bez ohľadu na ďalšie písmená.

V závere rozkladu prihlasovateľ zopakoval, že prvostupňový orgán sa v rámci porovnania posudzovaných označení v napadnutom rozhodnutí zameril výhradne na ich tri zhodné písmená „C-A-T“ bez toho, aby akokoľvek skúmal dištinkívne prvky týchto označení spočívajúce najmä v grafickom prevedení prihláseného označenia, v počte písmen, špecializovanom okruhu relevantných spotrebiteľov, známosti prihláseného označenia na relevantnom trhu a naopak, v úplnej neznalosti staršej ochrannej známky na území Slovenska.

Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podanému rozkladu vyhovel a aby prihlásené označenie bolo zapísané do registra ochranných známk pre všetky nárokované služby, t. j. pre služby nárokované v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 11. marca 2021 bol rozklad zaslaný namietateľovi na vyjadrenie. Namietateľ sa k podanému rozkladu v stanovenej lehote nevyjadril ani nepožiadaval o jej predĺženie.

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

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

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

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

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

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

Podľa § 31 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak úrad v konaní o námietkach zistí, že zápisu označenia do registra bráni niektorý z dôvodov uplatnených podľa § 7, prihlášku zamietne. Ak sa dôvody na zamietnutie

prihlášky týkajú len určitej časti tovarov alebo služieb, úrad prihlášku zamietne len pre tieto tovary alebo služby.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Prihláška obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 2158-2019, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 3. októbra 2019 prihlasovateľom Kancelář Cato, s. r. o., Milady Horákové 75/105, 160 00 Praha, a zverejnená vo vestníku úradu 4. februára 2020 pre služby „*odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný manažment; obchodná administratíva; účtovníctvo; prevádzkové účtovníctvo; súdne účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; bilančné účtovníctvo; kontrola účtovníctva; administratívne účtovníctvo; daňové konzultácie (účtovníctvo); vedenie obchodného účtovníctva; daňové plánovanie (účtovníctvo); účtovníctvo manažmentu nákladov; automatizované účtovníctvo; príprava automatizovaného účtovníctva; účtovné poradenstvo týkajúce sa daní; príprava dokumentov vzťahujúcich sa k daniam (účtovníctvo)*“ v triede 35, „*daňové služby (nie účtovníctvo); finančné informácie; finančné poradenstvo; finančné poradenstvo v oblasti daní z príjmu; finančné poradenstvo v oblasti daní; finančné poradenstvo v oblasti platenia daní a ciel; finančné poradenstvo v oblasti odvodov daní zo mzdy*“ v triede 36 a pre „*právne informácie; právne poradenstvo; právne rešeršné služby*“ v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:



Namietateľ, Jack Aksan, Sonnenbergstraße 37, 8032 Zürich, Švajčiarsko, je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky EÚ č. 11148046 „CATEY“, s právom prednosti od 29. augusta 2012, zapísanej pre služby „*services relating to marketing, business management advisory services and provision of assistance in the operation of sales*“ (marketing, poradenské služby v oblasti obchodného manažmentu a poskytovanie pomoci pri uskutočňovaní predaja) v triede 35, „*financial services*“ (finančné služby) v triede 36 a pre „*writing, development and updating of computer software; maintenance and support services for computer software; rental, research, design and consultancy services relating to computer software*“ (tvorba, vývoj a aktualizovanie počítačového softvéru; služby v oblasti údržby a podpory pre počítačový softvér; služby v oblasti prenájmu, výskumu, navrhovania a poradenstva týkajúce sa počítačového softvéru) v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o existencii pravdepodobnosti zámeny medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou. Konkrétne spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, posúdenie zhodnosti a podobnosti kolíznych služieb, ako aj celkové zhodnotenie pravdepodobnosti ich zámeny.

Orgán rozhodujúci o rozklade úvodom konštatuje, že pravdepodobnosť zámeny v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach znamená riziko, že relevantný spotrebiteľ si tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami v obchode priamo zamení, prípadne môže byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené prihláseným označením a staršou ochrannou známkou pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámeny preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy ich dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú

verejnost' a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť porovnávaných tovarov a služieb a tiež vzájomnú previazanosť medzi zhodnosťou alebo podobnosťou kolíznych označení a zhodnosťou alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

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

K samotnému posúdeniu zhodnosti, resp. podobnosti služieb prihláseného označenia so službami staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že zhodnosť alebo podobnosť služieb predstavuje jednu z kumulatívnych podmienok, ktorá musí byť splnená pre úspešné uplatnenie námietok podaných podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Z prvostupňového rozhodnutia vyplýva, že pri porovnaní služieb prihláseného označenia, ktorých sa podané námietky týkali, so službami staršej ochrannej známky prvostupňový orgán zohľadnil okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi nimi, predovšetkým ich povahu, určenie, účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci charakter daných služieb, pričom dospel k nasledujúcim záverom.

Nárokované služby prihláseného označenia „*odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný manažment; obchodná administratíva*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označil prvostupňový orgán za podobné vo vyššej miere so službami staršej ochrannej známky „*poradenské služby v oblasti obchodného manažmentu a poskytovanie pomoci pri uskutočňovaní predaja*“ zapísanými v rovnakej triede. Uvedené vyplynulo z toho, že predmetné služby možno zahrnúť pod všeobecnú kategóriu obchodných služieb, ktoré sú spojené s riadením spoločnosti, ako je napr. vedenie, organizácia a plánovanie podpory predaja vrátane poradenstva v tejto oblasti, teda ide o služby, ktoré majú rovnaký účel, môžu mať rovnakého poskytovateľa, ako aj okruh spotrebiteľskej verejnosti.

Pokiaľ ide o nárokované služby prihláseného označenia „*účtovníctvo; prevádzkové účtovníctvo; súdne účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; bilančné účtovníctvo; kontrola účtovníctva; administratívne účtovníctvo; daňové konzultácie (účtovníctvo); vedenie obchodného účtovníctva; daňové plánovanie (účtovníctvo); účtovníctvo manažmentu nákladov; automatizované účtovníctvo; príprava automatizovaného účtovníctva; účtovné poradenstvo týkajúce sa daní; príprava dokumentov vzťahujúcich sa k daniam (účtovníctvo)*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto prvostupňový orgán označil za podobné v nižšej miere so službami staršej ochrannej známky „*poradenské služby v oblasti obchodného manažmentu*“ zapísanými v rovnakej triede. Uvedené vyplynulo z toho, že uvedené nárokované služby prihláseného označenia predstavujú služby, pri ktorých sa prostredníctvom účtov evidujú hospodárske činnosti podnikov a výsledok ktorých je zároveň aj zdrojom informácií pre rozhodovanie, t. j. riadenie ďalšej činnosti podniku. Predmetné nárokované služby tak tvoria súčasť odborného obchodného poradenstva, do ktorého možno zahrnúť aj vymenované služby staršej ochrannej známky. Ide o služby, ktoré sa vzájomne dopĺňajú, môžu mať rovnakého poskytovateľa, ako aj relevantného spotrebiteľa. V tejto súvislosti prvostupňový orgán doplnil, že uvedené nárokované služby prihláseného označenia (účtovnícke služby) sa priamo týkajú financií, a preto ich zároveň označil za podobné a súvisiace aj so službami staršej ochrannej známky „*finančné služby*“ zapísanými v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Nárokované služby prihláseného označenia „*daňové služby (nie účtovníctvo); finančné informácie; finančné poradenstvo; finančné poradenstvo v oblasti daní z príjmu; finančné poradenstvo v oblasti daní; finančné poradenstvo v oblasti platenia daní a ciel; finančné poradenstvo v oblasti odvodov daní zo mzdy*“ v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označil prvostupňový orgán za zhodné so službami staršej ochrannej známky „*finančné služby*“ v rovnakej triede, pretože ide o širšiu kategóriu služieb, ktorá v sebe zahŕňa aj uvedené nárokované služby prihláseného označenia (prihlásené služby sa zaoberajú správou peňažných prostriedkov určitého subjektu vrátane poradenstva, čo možno podľa prvostupňového orgánu zaradiť pod finančné služby staršej ochrannej známky).

Vzhľadom na to, že závery prvostupňového orgánu týkajúce sa samotného posúdenia zhodnosti a podobnosti kolíznych služieb boli prihlasovateľom v podanom rozklade spochybnené, orgán rozhodujúci o rozklade tieto opätovne preskúma.

Pokiaľ ide o nárokované služby prihláseného označenia „*odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto orgán rozhodujúci o rozklade považuje za zhodné so službami staršej ochrannej známky „*poradenské služby v oblasti obchodného manažmentu a poskytovanie pomoci pri uskutočňovaní predaja*“ zapísanými v rovnakej triede. Čo sa týka nárokovaných služieb prihláseného označenia „*obchodný manažment; obchodná administratíva*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí so záverom prvostupňového orgánu, že tieto služby možno považovať za podobné vo vyššej miere so službami staršej ochrannej známky „*poradenské služby v oblasti obchodného manažmentu a poskytovanie pomoci pri uskutočňovaní predaja*“ zapísanými v rovnakej triede. Uvedená vyššia podobnosť porovnávaných služieb vyplýva z toho, že tieto sa týkajú rovnakej oblasti, majú rovnakých poskytovateľov (spoločnosti s kvalifikovanými odborníkmi v danej oblasti), ako aj rovnaký okruh spotrebiteľov (podnikatelia – fyzické alebo právnické osoby).

Čo sa týka nárokovaných služieb prihláseného označenia „*účtovníctvo; prevádzkové účtovníctvo; súdne účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; bilančné účtovníctvo; kontrola účtovníctva; administratívne účtovníctvo; daňové konzultácie (účtovníctvo); vedenie obchodného účtovníctva; daňové plánovanie (účtovníctvo); účtovníctvo manažmentu nákladov; automatizované účtovníctvo; príprava automatizovaného účtovníctva; účtovné poradenstvo týkajúce sa daní; príprava dokumentov vzťahujúcich sa k daniam (účtovníctvo)*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto možno podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade v súlade s názorom prvostupňového orgánu označiť za podobné v nižšej miere so službami staršej ochrannej známky „*poradenské služby v oblasti obchodného manažmentu a poskytovanie pomoci pri uskutočňovaní predaja*“ zapísanými v rovnakej triede. Pod pojmom účtovníctvo sa rozumie ucelený ekonomicko-informačný systém, ktorý presne a spoľahlivo podáva ekonomické informácie o stave a pohybe majetku, záväzkov, nákladoch, príjmoch a výdavkoch, ako aj o výsledkoch hospodárenia podniku. Účtovníctvo, resp. jeho výsledky (ako súčasť obchodného manažmentu a administratívy) môžu teda slúžiť ako podklady pre odborníkov, ktorí poskytujú obchodné poradenské služby, na základe ktorých vedú, pri zohľadnení požiadaviek klienta, zhodnotiť aktuálny stav daného podniku a poskytnúť strategické rady ohľadom jeho ďalšieho smerovania. Vzhľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že porovnávané služby majú rovnaký účel (prispievajú k efektívnemu riadeniu podniku), môžu mať rovnakých poskytovateľov (odborníci v danej oblasti – účtovníci, obchodní poradcovia), ako aj okruh spotrebiteľov (podnikatelia – fyzické alebo právnické osoby).

Nárokované služby prihláseného označenia „*daňové služby (nie účtovníctvo); finančné informácie; finančné poradenstvo; finančné poradenstvo v oblasti daní z príjmu; finančné poradenstvo v oblasti daní; finančné poradenstvo v oblasti platenia daní a ciel; finančné poradenstvo v oblasti odvodov daní zo mzdy*“ v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu považuje za zhodné so službami staršej ochrannej známky „*finančné služby*“ v rovnakej triede, pretože tieto predstavujú širšiu kategóriu, do ktorej možno zahrnúť aj predmetné služby prihláseného označenia. Uvedené vyplýva z toho, že pod pojmom „*finančné služby*“ sa rozumejú služby z oblasti finančného priemyslu, t. j. služby týkajúce sa peňažných prostriedkov a nakladania s nimi, medzi ktoré možno zaradiť aj uvedené nárokované služby prihláseného označenia.

K tvrdeniu prihlasovateľa, že zatriedenie tovarov a služieb slúži iba na administratívne účely, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Zoznamy tovarov a služieb plnia v známkovom práve dôležitú funkciu, keďže definujú rozsah ochrany tej ktorej ochrannej známky, a z toho vyplývajúci rozsah výlučných práv majiteľa ochrannej známky. Ako uviedol aj prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí, pri posudzovaní zhodnosti, resp. podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámeny, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti, ako vyplýva z judikatúry Súdneho dvora EÚ vo veci C-39/97 z 29. septembra 1998, 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 známk mohol byť uvedený do omylu, čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb. Postup v súlade s uvedenými princípmi hodnotenia podobnosti tovarov a služieb aplikoval tak prvostupňový, ako aj druhostupňový orgán. Na doplnenie je potrebné uviesť, že na administratívne účely slúži iba zatriedenie konkrétnych tovarov alebo služieb do jednotlivých (45) tried medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorého účelom je jednoduché a prehľadné vyhľadávanie.

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že jeho činnosť predstavuje veľmi úzky okruh služieb (činnosť daňová a účtovnícka), zatiaľ čo namietateľ má staršiu ochrannú známku registrovanú pre širokú a rozsiahlu činnosť (finančné služby a činnosť obchodného charakteru), orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že ak možno nárokované služby prihláseného označenia zahrnúť do širšej kategórie služieb staršej ochrannej známky, resp. naopak, kolízne služby je potrebné považovať za zhodné (rozsudok Súdu prvého stupňa vo veci T-133/05 zo 7. septembra 2006, „Pam-Pim’s Baby-Prop“, bod 29). Aj s ohľadom na uvedené, je potrebné tvrdenie prihlasovateľa, že finančné služby a činnosť obchodného charakteru, pre ktoré je registrovaná staršia ochranná známka, nemusí zahŕňať činnosť účtovných a daňových poradcov, považovať za nepochopenie princíпов hodnotenia podobnosti tovarov a služieb, a teda za irelevantné.

V súvislosti s posúdením ďalšej podmienky námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, t. j. podmienky zhodnosti a podobnosti kolíznych označení, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že porovnaním prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z jednotlivých hľadísk prvostupňový orgán predmetné označenia vyhodnotil z vizuálneho a fonetického hľadiska ako podobné v nižšej miere, resp. pri skrátenej reprodukcii prihláseného označenia konštatoval vyššiu fonetickú podobnosť. Pokiaľ ide o sémantické hľadisko, prvostupňový orgán uviedol, že toto sa pri porovnaní kolíznych označení, s ohľadom na fantazijný charakter ich dominantných slovných prvkov, neuplatní, resp. s ohľadom na druhý slovný prvok prihláseného označenia „účetníctví“, možno kolízne označenia podľa prvostupňového orgánu vyhodnotiť ako sémanticky nepodobné.

Keďže prihlasovateľ v podanom rozklade nesúhlasil s posúdením podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky vykonanej prvostupňovým orgánom, orgán rozhodujúci o rozklade posúdi podobnosť prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou z jednotlivých hľadísk.

Pred samotným porovnaním prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou považuje orgán rozhodujúci o rozklade za potrebné poukázať na opis predmetných označení. Prihlásené označenie je obrazovým označením, ktoré pozostáva zo slovného prvku „CATO“ napísaného veľkými tlačenými písmenami v sivozelenej farbe, pod ktorým je umiestnený oveľa menší slovný prvok „účetníctví“ napísaný malými tlačenými písmenami v rovnakej farbe. Písmeno „C“ v slovnom prvku „CATO“ je vytieňované dvomi polkruhmi v tvare písmena „C“, pričom tieto postupne prechádzajú do svetlejšej sivozelenej farby. Staršia ochranná známka je slovným označením pozostávajúcim z jediného slovného prvku „CATEY“.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že obidve označenia pozostávajú z podobných slovných prvkov „CATO“ vs. „CATEY“, ktorý je zároveň jediným prvkom staršej ochrannej známky. Uvedené slovné prvky sa zhodujú v prvých troch písmenách „CAT“ a odlišujú sa len písmenami „-O“ vs. „-EY“ na ich konci. Prihlásené označenie je tvorené aj ďalším slovným prvkom „účetníctví“, ktorý však vzhľadom na svoje umiestnenie, ako aj s ohľadom na jeho veľkosť v porovnaní so slovným prvkom „CATO“, je oveľa menej výrazný. V prihlásenom označení je síce použitá aj grafická úprava (vytieňované písmeno „C“ v slove „CATO“ a sivozelená farba), táto je však jednoduchá a spotrebiteľ ju zároveň bude považovať len za dekoratívny prvok, a teda na jej základe sa nebude na trhu orientovať. Uvedené odlišnosti porovnávaných označení (koncové písmená „-O“ vs. „-EY“ v ich podobných slovných prvkoch, nevýrazný slovný prvok „účetníctví“ v prihlásenom označení, grafická úprava prihláseného označenia predstavujúca len dekoratívny prvok) nie sú podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade natoľko výrazné, aby potlačili skutočnosť, že slovné prvky porovnávaných označení „CATO“ vs. „CATEY“, teda najvýraznejší prvok prihláseného označenia a jediný prvok predstavujúci staršiu ochrannú známku sa zhodujú v troch zo štyroch, resp. piatich písmen umiestnených v rovnakom poradí na ich začiatku, ktorému spotrebiteľ pri vnímaní označení venuje najväčšiu pozornosť. Na základe uvedeného orgán

rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu zastáva názor, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou je priemerná vizuálna podobnosť.

K poukazu prihlasovateľa na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-525/09 z 8. septembra 2011, vo veci MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG vs. OHIM, body 38 – 44, podľa ktorého je pri vizuálnom porovnaní kolíznych označení (slovná vs. obrazová ochranná známka obsahujúca slovné prvky) potrebné hodnotiť najmä počet písmen, farbu a štylizáciu písmen označení, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Tak prvostupňový orgán, ako aj orgán rozhodujúci o rozklade porovnali kolízne označenia z vizuálneho hľadiska jednak s ohľadom na ich slovné prvky, ako aj s ohľadom na grafickú úpravu prihláseného označenia (úprava písmena „C“ v slove „CATO“, použitie bežného typu písma a nevýrazných farieb), a tiež zohľadnili do úvahy celkový vizuálny dojem kolíznych označení, pričom dospeli k záveru, že vizuálnu podobnosť prihláseného označenia a staršej ochrannej známky nemožno vylúčiť.

Čo sa týka porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z fonetického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že prihlásené označenie bude s najväčšou pravdepodobnosťou zvukovo reprodukované len prostredníctvom slovného prvku „CATO“, teda ako „ka-to“, čo vyplýva z toho, že druhý slovný prvok prihláseného označenia „účetníctví“ je vizuálne málo výrazný, priam zanedbateľný, a okrem toho nedištinkívny. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že spotrebiteľia prirodzene odkazujú na označenia prostredníctvom tých prvkov, na základe ktorých dokážu identifikovať obchodný pôvod tovarov alebo služieb, čo v danom prípade slovný prvok „účetníctví“, s ohľadom na jeho opisný charakter vo vzťahu k nárokovým službám, jednoznačne nespĺňa. Staršia ochranná známka bude zvukovo reprodukována ako „ka-tei“, resp. „ka-tej“. Orgán rozhodujúci o rozklade vzhľadom na uvedené konštatuje, že spotrebiteľská verejnosť bude prihlásené označenie a staršiu ochrannú známku v prípade zvukovej reprodukcie vizuálne výrazných prvkov vnímať z fonetického hľadiska ako vysoko podobné. Pokiaľ by však aj boli foneticky reprodukované obidva slovné prvky prihláseného označenia, a teda prihlásené označenie by bolo reprodukovávané ako „ka-to-ú-čet-ni-ctví“, ani v takomto prípade fonetickú podobnosť prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, vzhľadom na zhodný začiatok kolíznych označení, ktorým spotrebiteľ venuje najväčšiu pozornosť, nemožno podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade úplne vylúčiť.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že staršia ochranná známka bude vzhľadom na to, že namietateľ je švajčiarskej národnosti, reprodukována ako „ketej“ či „keté“, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že vzhľadom na to, že ani z tejto skutočnosti nebude zrejmé, z akého jazyka dané slovo pochádza, nemožno predpokladať, že relevantný slovenský spotrebiteľ použije práve výslovnosť uvedenú prihlasovateľom. Hoci možno predpokladať, že staršia ochranná známka bude vnímaná ako cudzojazyčné, resp. fantazijné slovo, čo sa prejaví na reprodukovani písmena „c“ ako „k“, avšak vzhľadom na to, že spotrebiteľ nebude vedieť, z akého jazyka toto slovo pochádza, zvyšnú časť bude s najväčšou pravdepodobnosťou reprodukovat v súlade so slovenskou výslovnosťou.

Podľa prihlasovateľa argumentácia prvostupňového orgánu, podľa ktorej odlišnosť koncových písmen „o“ vs. „ej“ v kolíznych označeniach nie je príliš výrazná, a teda je dôležitá len úvodná zvuková stopa viažuca sa na písmená „CAT“, by znamenala, že si nikto nemôže prihlásiť označenie začínajúce na „kat/cat“, pretože by išlo o označenie foneticky podobné so staršou ochrannou známkou bez ohľadu na ďalšie písmená. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné zdôrazniť, že fonetickú podobnosť označení je potrebné vždy posúdiť s ohľadom na konkrétne okolnosti prípadu, teda je potrebné vždy porovnať konkrétne kolízne označenia, a to s ohľadom na počet jednotlivých slabík slov, ktorými sú tvorené a ich príslušný sled (ich zhodnú alebo podobnú kombináciu), ako aj rytmus a intonáciu označení/ochranných známok. Samotná skutočnosť, že v preskúvanom prípade boli označenia posúdené ako foneticky podobné, automaticky neznamena, že všetky ďalšie označenia začínajúce na sled písmen „cat“ by boli považované za foneticky podobné so staršou ochrannou známkou. S ohľadom na uvedené je potrebné argument prihlasovateľa považovať za irelevantný.

V súvislosti s porovnaním prihláseného označenia a staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že pri sémantickom vnímaní označení spotrebiteľom je dôležité, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú pre neho konkrétny význam. V prípade porovnávaných označení možno predpokladať, že slovný prvok „CATO“ v prihlásenom označení a ani staršia ochranná známka „CATEY“

nebudú mať pre slovenského spotrebiteľa nijaký význam, teda ich bude vnímať ako fantazijné slová. Prihlásené označenie zároveň pozostáva zo slovného prvku „účetníctví“, ktorému budú slovenskí spotrebiteľia rozumieť vo význame „účtovníctvo“, čo je spôsob evidencie hospodárskej činnosti prostredníctvom účtov. Vzhľadom na to, že staršia ochranná známka neobsahuje žiadny prvok s rovnakým alebo podobným významom, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že kolízne označenia možno zo sémantického hľadiska považovať za nepodobné.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej konštatuje, že na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych služieb, pričom, ako správne uviedol prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí, priemerný spotrebiteľ sa má považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, pričom miera jeho pozornosti sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných služieb. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že príslušnú skupinu verejnosti vo vzťahu ku kolíznym službám v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (rôzne služby v oblasti obchodnej činnosti a poradenstva, účtovníctva a daňových služieb, resp. finančné služby) predstavuje jednak verejnosť vyhľadávajúca alebo zaujímajúca sa o predmetné služby, ako aj odborná verejnosť, ktorá tieto služby poskytuje, pričom miera jej pozornosti bude variovať od priemerného po vyšší stupeň.

V rámci celkového hodnotenia pravdepodobnosti zámery je popri okolnostiach, akými sú miera podobnosti kolíznych služieb, miera podobnosti porovnávaných označení či stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa, potrebné zobrať do úvahy aj rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky, ako aj rozlišovaciu spôsobilosť prvkov prihláseného označenia. Vo všeobecnosti totiž platí, že prvkom s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou alebo bez rozlišovacej spôsobilosti spotrebiteľia venujú nižšiu pozornosť ako dištinktívnym prvkom, prostredníctvom ktorých dokážu identifikovať obchodný pôvod tovarov alebo služieb. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že pokiaľ ide o slovné prvky porovnávaných označení „CATO“ a „CATEY“, tieto možno vo vzťahu ku kolíznym službám považovať za prvky s priemernou rozlišovacou spôsobilosťou. Čo sa týka druhého slovného prvku prihláseného označenia „účetníctví“, tento vo vzťahu ku kolíznym službám (služby v oblasti obchodu a poradenstva, účtovníctva, daňové služby) nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a to z dôvodu, že predstavuje informáciu o druhu poskytovaných služieb.

Pokiaľ ide o celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v predmetnom prípade boli prihlásené označenie a staršia ochranná známka posúdené ako podobné z vizuálneho hľadiska v priemernej miere a vysoko podobné z fonetického hľadiska (pri reprodukcii oboch slovných prvkov prihláseného označenia bola konštatovaná fonetická podobnosť posudzovaných označení v určitej miere, avšak takáto reprodukcia je málo pravdepodobná). Zo sémantického hľadiska boli posudzované označenia síce vyhodnotené ako nepodobné, avšak táto nepodobnosť je založená na prítomnosti slovného prvku „účetníctví“ v prihlásenom označení, ktorý, ako už bolo uvedené, vo vzťahu ku kolíznym službám predstavuje prvok bez rozlišovacej spôsobilosti, ktorý poskytuje len informáciu o druhu poskytovaných služieb. Sémantická nepodobnosť založená len na tomto prvku preto nemôže ovplyvniť posúdenie pravdepodobnosti zámery. Čo sa týka podobnosti kolíznych označení z vizuálneho a fonetického hľadiska, táto je založená na prítomnosti podobného slovného prvku „CATO“ vs. „CATEY“ v porovnávaných označeniach (tri zo štyroch, resp. piatich písmen slovných prvkov sú zhodné, umiestnené na ich začiatku), pričom tak slovný prvok „CATO“, ako aj „CATEY“ má vo vzťahu ku kolíznym službám priemernú rozlišovaciu spôsobilosť a slovný prvok „CATEY“ je zároveň jediným prvkom staršej ochrannej známky. Odlišnosti medzi porovnávanými označeniami spočívajúce len v koncových písmenách „O“ vs. „EY“ uvedených slovných prvkov, v jednoduchej grafickej úprave prihláseného označenia (vytieňované písmeno „C“ a sivozelená farba), ktorú spotrebiteľ bude považovať len za dekoratívny prvok, a v slovnom prvku prihláseného označenia „účetníctví“, ktorý je jednak v porovnaní so slovom „CATO“ oveľa menej výrazný a zároveň vo vzťahu ku kolíznym službám prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti, nie sú dostatočné na to, aby spotrebiteľ dokázal porovnané označenia pri ich použití vo vzťahu k zhodným a podobným službám navzájom od seba odlišiť, a to obzvlášť v prípade, keď nebude mať možnosť porovnať označenia vedľa seba. Vzhľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade, rovnako ako prvostupňový orgán, zastáva názor, že existuje pravdepodobnosť zámery prihláseného označenia a staršej ochrannej známky na strane spotrebiteľskej verejnosti, a to aj pri priemernej až vyššej pozornosti, ktorú spotrebiteľská verejnosť výberu kolíznych služieb venuje.

K tvrdeniu prihlasovateľa, že pri hodnotení pravdepodobnosti zámeny je nutné zobrať do úvahy stupeň pozornosti relevantného spotrebiteľa vo vzťahu ku kolíznym službám, pričom v preskúvanom prípade podľa prihlasovateľa relevantným spotrebiteľom bude osoba orientujúca sa na danom trhu, ktorá získava referencie o vhodných poskytovateľoch týchto služieb a zisťuje ich rozsah a cenu, teda výberu služieb bude venovať vyššiu pozornosť, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Tak prvostupňový orgán, ako aj orgán rozhodujúci o rozklade v rámci posúdenia existencie pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a staršej ochrannej známky predpokladajú zvýšenú pozornosť spotrebiteľov zohľadnili, avšak zhodne dospeli k záveru, že aj v takomto prípade je potrebné existenciu pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení pripustiť.

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že namietateľ neposkytuje na území Slovenska žiadne služby, jeho staršia ochranná známka nie je na tomto území známa, a zároveň prihlasovateľ ešte pred podaním prihlášky ochrannej známky poskytoval svoje služby pod nezapísaným označením „CATO“, a to od roku 1996, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Pre úspešné uplatnenie námietok podaných proti zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, t. j. z dôvodu existencie pravdepodobnosti zámeny medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou je (okrem zhodnosti alebo podobnosti kolíznych označení a zhodnosti alebo podobnosti kolíznych služieb) rozhodujúcou skutočnosťou, či ochranná známka namietateľa, na ktorej sú podané námietky založené, má skoršie právo prednosti ako prihláška ochrannej známky, proti ktorej námietky smerujú. Pre vznik práva prednosti k ochrannej známke je rozhodujúci deň podania jej prihlášky (v preskúvanom prípade bola prihláška staršej ochrannej známky podaná 29. augusta 2012, zatiaľ čo prihláška ochrannej známky, predmetom ktorej je prihlásené označenie, bola podaná 3. októbra 2019). Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že práva namietateľa k ochrannej známke, na ktorej sú podané námietky založené, predchádzajú z časového hľadiska podaniu prihlášky ochrannej známky, a preto má ochranná známka namietateľa skoršie právo prednosti ako prihláška ochrannej známky. Z hľadiska posúdenia uplatneného námietkového dôvodu možno preto prihlasovateľom tvrdené skutočnosti považovať za irelevantné.

K tvrdeniu prihlasovateľa, že vyše 16 tisíc ochranných známok, ktoré pozostávajú z kombinácie písmen „CAT“ na svojom začiatku, je zapísaných v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, (prihlasovateľ v rozklade konkrétne poukázal na švédsku ochrannú známku č. 525459 „CATEA“, britskú ochrannú známku č. UK00003445063 „Catax“ a dve ochranné známky EÚ č. 015415904 „Cathay“ a č. 018240437 „CATHAY LAB“), orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. V preskúvanom prípade boli podané námietky uplatnené v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, pričom na posúdenie existencie pravdepodobnosti zámeny medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou nemajú žiadny vplyv samotné zápisy iných ochranných známok tvorených zhodnou kombináciou troch začiatkových písmen. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti zároveň poznamenáva, že v prípade britskej a švédskej ochrannej známky, na ktoré prihlasovateľ konkrétne poukázal v podanom rozklade, ide o ochranné známky zapísané národnými úradmi, pričom takéto zápisy nepoživajú právnu ochranu na našom území. Rovnako ani na základe samotných zápisov ochranných známok EÚ, na ktoré poukázal prihlasovateľ, bez akéhokoľvek odkazu na ich použitie na trhu a v situácii, keď takéto ochranné známky neboli napadnuté z dôvodu existencie pravdepodobnosti zámeny, nie je možné prijať záver, že pravdepodobnosť zámeny medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou nemôže existovať.

Na základe uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí so záverom prvostupňového orgánu, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámeny vo vzťahu k nárokovým službám prihláseného označenia, ktorých sa podané námietky týkali a ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné vo vyššej, resp. nižšej miere so službami staršej ochrannej známky, čím boli splnené podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade dopĺňa, že na rozdiel od prvostupňového orgánu v rámci posúdenia podobnosti posudzovaných označení vyhodnotil prihlásené označenie a staršiu ochrannú známku ako vizuálne podobné v priemernej miere (oproti vizuálnej podobnosti v nižšej miere uvedenej v napadnutom rozhodnutí), čo ešte viac podporilo záver o existencii pravdepodobnosti zámeny kolíznych označení.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Správny súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Pavol Gregorčok
predseda úradu

Doručiť:

Mgr. Petra Fialová, Vinohradská 1899/112, 130 00 Praha, Česká republika
PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť, Hybešova 7312/40, 831 06 Bratislava 36, Slovenská republika