

*Banská Bystrica 23.04.2024  
POZ 1185-2020/II-30-2024*


## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 23. decembra 2021 prihlasovateľom MARBOX, s. r. o., Golianova 335/25, 040 18 Košice - Krásna, v konaní zastúpeným spoločnosťou Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1185-2020/N-151-2021 z 11. novembra 2021 o vyhovení námietkam proti zápisu obrazového označenia, č. spisu POZ 1185-2020, do registra ochranných známk, podaným namietateľom Colak GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 33, 56220 Urmitz, Nemecko, v konaní zastúpeným spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5 (ďalej „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky, 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 zamieťa a rozhodnutie zn. POZ 1185-2020/N-151-2021 z 11. novembra 2021 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1185-2020/N-151-2021 z 11. novembra 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 „ ecolak“, č. spisu POZ 1185-2020 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), bola zamietnutá pre všetky nárokované služby. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých nárokovaných služieb, t. j. služieb v triedach 37 a 40 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. 017362864 „COLAK“ (ďalej „staršia ochranná známka“) zapísanej pre tovary a služby v triedach 6, 7, 11, 37, 40 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ zastal názor, že z dôvodu vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou, keďže celá staršia ochranná známka je obsiahnutá v prihlásenom označení, ako aj z dôvodu zhodnosti a podobnosti služieb prihláseného označenia so službami staršej ochrannej známky existuje na strane verejnosti pravdepodobnosť zámenny, vrátane pravdepodobnosti asociácie prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v predmetnom prípade existuje pravdepodobnosť zámenny prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, a to vo vzťahu ku všetkým nárokovaným službám prihláseného označenia, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné so službami staršej ochrannej známky. V rámci porovnania prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou z jednotlivých hľadísk prvostupňový orgán predmetné označenie vyhodnotil ako čiastočne vizuálne podobné

a foneticky podobné vo vysokej miere. Pokiaľ ide o sémantické hľadisko, konštatoval, že pre spotrebiteľov, pre ktorých slovný prvok predstavujúci staršiu ochrannú známku nebude mať žiadny význam a prihlásené označenie budú vnímať vo význame „ekologické lakovanie“, sú posudzované označenia sémanticky nepodobné. V prípade, ak si spotrebiteľ porovnávané označenia spojí na základe rovnakej časti „-lak“, prvostupňový orgán konštatoval ich sémantickú podobnosť. Ako vyplynulo z prvostupňového rozhodnutia, podobnosť prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z jednotlivých hľadísk bola založená na podobnosti ich slovných prvkov „ecolak“ vs. „COLAK“, ktorý v prihlásenom označení predstavuje prvok, na základe ktorého sa spotrebiteľ bude na trhu orientovať a v prípade staršej ochrannej známky ide o jediný prvok, ktorým je tvorená. Vzhľadom na uvedené a tiež s prihliadnutím na to, že spotrebiteľ má len zriedka možnosť porovnať označenia vedľa seba a vo všeobecnosti si nepamätá ich detaily, prvostupňový orgán konštatoval, že existuje reálne riziko, že si kolízne služby označené prihláseným označením a staršou ochrannou známkou, a to aj pri vyššej miere pozornosti, zamení. Zároveň podľa prvostupňového orgánu nemožno vylúčiť, že spotrebiteľ sa bude domnievať, že takto označené kolízne služby pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom sa nestotožnil so záverom prvostupňového orgánu o existencii pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a staršej ochrannej známky vo vzťahu k prihláseným službám. V rámci konania o rozklade prihlasovateľ podaním doručeným úradu 24. januára 2022 požiadal o zúženie zoznamu tovarov a služieb, pre ktorý bola napadnutá prihláška ochrannej známky podaná.

Prihlasovateľ v odôvodnení podaného rozkladu uviedol, že zúžil zoznam prihlásených služieb v triede 37 o služby „šmirgľovanie, glazovanie, piesková úprava kovových predmetov“ a v triede 40 o služby „obrusovanie, galvanizácia, obrábanie kovov, tryskové pieskovanie“. V triede 37 službu „lakovanie“ zúžil na „práškové lakovanie“ a službu „chemické čistenie“ na „chemické čistenie s výnimkou čistenia potrubí“.

Vo vzťahu k porovnaniu služieb prihláseného označenia so službami staršej ochrannej známky vykonanému prvostupňovým orgánom v napadnutom rozhodnutí prihlasovateľ uviedol, že pre posúdenie ich podobnosti je na mieste zohľadniť všetky relevantné faktory, ktoré charakterizujú vzťah medzi nimi. Tieto faktory zahŕňajú najmä ich povahu, účel, spôsob použitia, ako aj ich konkurenčný či komplementárny charakter, pričom v tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na rozsudok Najvyššieho správneho súdu Českej republiky z 28. mája 2008, č. k. 9 As 59/2007-141; rozsudok Súdneho dvora vo veci C-39/97 z 29. septembra 1998 „Canon“, bod 23; rozsudok Súdu prvého stupňa vo veci T-133/05 zo 7. septembra 2006 „PAM-PIM'S BABY-PROP“, body 28 – 30 a rozsudok Súdu prvého stupňa vo veci T-336/03 z 27. októbra 2005 „MOBILIX“, body 59 - 71.

Spôsob posúdenia podobnosti služieb z jednotlivých hľadísk a závery z nich vyvedené v napadnutom rozhodnutí sú podľa prihlasovateľa nedostatočné a nesprávne. V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na to, že namietateľ v podaných námietkach paušálne označil služby, pre ktoré je nárokované prihlásené označenie, za zhodné alebo podobné s tovarmi a službami staršej ochrannej známky, a to bez bližšieho odôvodnenia a argumentácie. Prihlasovateľ zdôraznil, že prvostupňový orgán odlišne od namietateľa sám vybral porovnávané dvojice služieb prihláseného označenia a staršej ochrannej známky a vynakladal neprimerané úsilie na odôvodnenie možných asociácií medzi porovnávanými službami, ktoré by sa podľa jeho názoru nikdy u priemerného spotrebiteľa a ani u odbornej verejnosti nevytvorili. Prihlasovateľ uviedol konkrétne príklady porovnania služieb, napr. „glazovanie“ a „natieranie potrubí“ predstavujú podľa jeho názoru významne odlišné a veľmi špecifické služby, ktoré si odborná verejnosť a ani priemerný spotrebiteľ nemôže zameniť. Obdobný záver možno podľa prihlasovateľa vyvodiť aj u ďalších dvojíc ako „lakovanie“ a „natieranie kovových predmetov“, kde prvostupňový orgán konštatoval rovnaký konečný účel. Prihlasovateľ zastal názor, že prvostupňový orgán pri posúdení podobnosti kolíznych služieb nezobral do úvahy jeho tvrdenie, že prihlásené služby predstavujú špecifické procesy, ktoré si objednáva v zásade výlučne spotrebiteľ s odbornými znalosťami jednotlivcovo alebo ako súčasť procesu práškoveho lakovania menších kovových predmetov. Ide o služby, ktoré nie sú určené najširšej skupine verejnosti, ale možno dôvodne predpokladať, že spotrebiteľ predmetných služieb má odborné znalosti a výberu služby a výberu poskytovateľa služby bude venovať zvýšenú pozornosť.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, v rámci vizuálneho porovnania prihlasovateľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o ich čiastočnej vizuálnej podobnosti, ktorú prvostupňový orgán založil na podobnosti slovných prvkov porovnávaných označení „ecolak“ vs. „COLAK“, ako aj na tom, že prítomnosť obrazového prvku v prihlásenom označení zásadne neovplyvní vizuálny vnem vyvolaný prihláseným označením. Prihlasovateľ zastal názor, že uvedené tvrdenia prvostupňového orgánu nemožno považovať za správne a súladné s aktuálnou rozhodovacou praxou. Podľa prihlasovateľa prihlásené označenie obsahuje dominantný obrazový prvok zelenej a čiernej farby predstavujúci abstraktné vyjadrenie striekacej pištole a rozprašujúceho prášku ako symbolu práškovej lakovne, na ktorý v smere čítania nadväzuje slovný prvok „ecolak“ v zelenej a čiernej farbe. Obrazový prvok je dvojnásobne väčší ako slovný prvok prihláseného označenia a tvorí polovicu prihláseného označenia. Prítomnosť tohto tvarovo i farebne dominantného obrazového prvku, ktorý sa nachádza pred slovným prvkom „ecolak“, predstavuje podľa prihlasovateľa zásadnú vizuálnu odlišnosť prihláseného označenia v porovnaní so staršou ochrannou známkou, ktorá takýto prvok nemá. Prihlasovateľ tiež poznamenal, že začiatku označenia spotrebiteľ venuje zvýšenú pozornosť. Obrazový prvok a farebné odlišenie častí slovného prvku prihláseného označenia, kde „eco“ je v zelenej farbe a „lak“ v čiernej farbe, vylučuje podľa prihlasovateľa uplatnenie domnienky, že spotrebiteľ bude mať tendenciu oddeľovať a prednostne vnímať kolíznú časť tohto slovného prvku „colak“. Prihlasovateľ uviedol, že v prípade slovného prvku „ecolak“ ide o ľahko zapamätateľný slovný tvar, ktorý bude spotrebiteľom vnímaný ako celok. Zhodné písmená kolíznych označení „c“, „o“, „l“, „a“ a „k“ predstavujú len časť prihláseného označenia, pričom táto je v porovnaní s prihláseným označením vizuálne výrazne kratšia. Navyše v prihlásenom označení, v porovnaní so staršou ochrannou známkou, je slovný prvok tvorený malými písmenami a zároveň je vyhotovený v dvoch farbách.

Prvostupňový orgán podľa názoru prihlasovateľa nesprávne posúdil dominanciu a dištinktivitu slovných a obrazových prvkov posudzovaných označení, čo ho viedlo k nesprávnym záverom. Prihlasovateľ zdôraznil, že významné, na prvý pohľad zjavné odlišnosti posudzovaných označení, spočívajúce v dominantnom obrazovom prvku prihláseného označenia, v ich výrazne vizuálne rozdielnej celkovej dĺžke, veľkosti písmen a farebnosti, nedávajú priestor pre konštatovanie ich vizuálnej podobnosti. Naopak, zrejmý rad zásadných vizuálnych odlišností prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, ktoré dostatočne vyvažujú čiastočnú zhodu v kolíznej časti, umožňuje podľa prihlasovateľa spotrebiteľovi bezpečne odlišiť porovnávané označenia a ich nositeľov.

Prihlasovateľ v tejto súvislosti poukázal na rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 2Scud/7/2010 z 2. marca 2012, ktorým bola zamietnutá žaloba o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia predsedu úradu zn. MOZ 889090 II/128-2010 z 5. októbra 2010. Prihlasovateľ uviedol, že Krajský súd si v rámci rozhodovania v predmetnej veci osvojil stanovisko žalovaného úradu, podľa ktorého na účely vizuálneho porovnania ochranných známok je potrebné vychádzať z celkového dojmu, ktorý tieto ochranné známky vyvolávajú u priemerného spotrebiteľa. Celkový vizuálny dojem je závislý do značnej miery aj od samotného typu ochrannej známky, pretože spotrebiteľ inak vizuálne vníma výlučne slovné ochranné známky a inak ochranné známky tvorené obrazovými prvkami, resp. tvorené kombináciou slovného a obrazového prvku. Zároveň pri posudzovaní vizuálnej podobnosti nie je možné obmedziť sa len na určitý prvok a ďalšie prvky ochranných známok z porovnania vylúčiť. Prihlasovateľ konštatoval, že rovnaký názor vyslovil aj Súdny dvor EÚ v rozsudku vo veci C-251/95 z 11. novembra 1997, „Sabel“.

V súvislosti s porovnaním prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou z fonetického hľadiska prihlasovateľ konštatoval zhodu vo vyslovení písmen „c“, „o“, „l“, „a“ a „k“. Zároveň uviedol, že pri fonetickom porovnaní prihláseného označenia a staršej ochrannej známky má zásadný význam dvojslabičnosť prihláseného označenia, zvýraznená farebne odlišenými slabikami „eco“ a „lak“, ktoré si spotrebiteľ ľahko zapamätá. Úvodná časť prihláseného označenia bude vyslovená ako „eko“, pričom tento slovný prvok predstavuje známu a často používanú skratku anglických slov ecology, ecological. Aj priemerný spotrebiteľ bez znalosti anglického jazyka bude podľa názoru prihlasovateľa reprodukovat časť „eco“ ako „eko“. Prihlásené označenie bude teda spotrebiteľom reprodukované ako „ekolak“. Na druhej strane staršia ochranná známka je tvorená výlučne fantazijným slovným prvkom „colak“, ktorý môže navodzovať dojem anglického, ale aj francúzskeho či nemeckého slova a spotrebiteľ ho bude podľa prihlasovateľa reprodukovat v napísanom znení ako „colak“, pretože niet dôvodu na akékoľvek fantazijné slovo aplikovať anglickú výslovnosť. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že čím kratší je slovný prvok, tým jednoduchšie je pre spotrebiteľa

vnímať ho vcelku a zapamätať si jeho presnú podobu. Prihlasovateľ uviedol, že odlišnosti spočívajúce v odlišnej dĺžke a reprodukcii prihláseného označenia a staršej ochrannej známky dostatočne vyvažujú čiastočnú zhodu označení v kolíznej časti aj z fonetického hľadiska a umožňujú spotrebiteľovi bezpečne odlišiť posudzované označenia a ich nositeľov. Na základe uvedeného podľa prihlasovateľa nie je možné konštatovať podobnosť porovnávaných označení ani z fonetického hľadiska.

Čo sa týka porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska, prihlasovateľ zdôraznil, že je majiteľom a prevádzkovateľom ekologickej práškovej lakovne označenej prihláseným označením, ktoré je zložené z farebne odlišných slovných prvkov „eco“ vo význame ekologický a „lak“ vo význame lakovanie, lakovňa. Staršia ochranná známka je tvorená fantazijným slovným prvkom „COLAK“ bez akéhokoľvek významu. Prihlasovateľ konštatoval, že spotrebiteľ nebude z fantazijného slovného prvku predstavujúceho staršiu ochrannú známku extrahovať časť „lak“. Prihlasovateľ na základe uvedeného vylúčil podobnosť porovnávaných označení aj zo sémantického hľadiska.

V súvislosti s vyhodnotením relevantnej spotrebiteľskej verejnosti a miery pozornosti, ktorú táto venuje výberu kolíznych služieb, prihlasovateľ poukázal na rozsudok Súdu prvého stupňa vo veci T-126/03 zo 14. júla 2005 „ALADIN“, bod 81, v zmysle ktorého *„hoci prípravky na leštenie kovov môžu predstavovať tak tovary na bežnú spotrebu, ako aj tovary určené pre odbornú alebo špecializovanú skupinu verejnosti, nie je sporné, že tovary, ktorých sa týka prihláška ochrannej známky, sa musia považovať za také, ktoré sú určené len pre odborníkov v kovospracujúcom priemysle. Z toho vyplýva, že jediná skupina verejnosti, u ktorej môže prísť k zámene dotknutých ochranných znáмок, je tvorená uvedenými odborníkmi.“*

Prihlasovateľ s ohľadom na uvedené zastal názor, že vzhľadom na úzko špecializované služby staršej ochrannej známky a prihláseného označenia bude relevantnou skupinou verejnosti v predmetnom prípade odborná verejnosť, ktorá výberu kolíznych služieb bude venovať vyššiu pozornosť. Z uvedeného prihlasovateľ vyvodil záver, že relevantný spotrebiteľ bude schopný posudzované označenia bezpečne odlišiť.

Prihlasovateľ v podanom rozklade prvostupňovému orgánu vytkol, že pri rozhodovaní nezobral do úvahy ním tvrdený teritoriálny aspekt, keď v prípade konfliktu medzi staršou ochrannou známkou EÚ a mladšou národnou prihláškou ochrannej známky vôbec neskúmal podobnosť označení a podobnosť tovarov a služieb vo vzťahu k relevantnej časti spotrebiteľskej verejnosti viazanej k územiu, kde je národná prihláška ochrannej známky podaná (Slovenská republika) a kde môže dôjsť ku konfliktu označení.

Prihlasovateľ ďalej poukázal na to, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí len skonštatoval, že prihlasovateľom citovaná judikatúra predstavuje známu rozhodovaciu prax a úrad podľa nej rozhoduje, avšak jednotlivými tvrdeniami a prihlasovateľom citovanou judikatúrou sa bližšie nezaoberal.

V súvislosti s posúdením celkového dojmu vyvolaného kolíznymi označeniami prihlasovateľ uviedol, že prihlásené označenie vyvoláva celkovo odlišný dojem v porovnaní s jednoslovnou staršou ochrannou známkou. Prihlasovateľ konštatoval, že z hľadiska celkového dojmu je najvýznamnejšie vizuálne hľadisko, pričom prihlásené označenie spotrebiteľ vníma ako spojenie dominantného obrazového prvku, predstavujúceho abstraktné vyjadrenie striekacej pištole a rozprašujúceho sa prášku ako symbolu práškovej lakovne, za ktorým nasleduje slovný prvok „ecolak“ napísaný malými písmenami v dvojfarebnom vyhotovení. Za významný prihlasovateľ označil aj farebný kontrast zelenej a čiernej farby v obrazovom aj slovnom prvku prihláseného označenia. Staršia ochranná známka je v porovnaní s prihláseným označením na prvý pohľad kratšia, napísaná veľkými písmenami bez sprievodného obrazového prvku a bez farebnosti. Odlišný celkový dojem porovnávaných označení je podľa prihlasovateľa zvýraznený aj odlišnou fonetickou reprodukciou posudzovaných označení, ako aj ich odlišným významom. Prihlasovateľ v tejto súvislosti poukázal na rozsudok Súdu prvého stupňa vo veci T-117/02 zo 6. júla 2004 „CHUFIFIT“, bod 44, v zmysle ktorého *„... celkové posúdenie pravdepodobnosti zámery, pokiaľ ide o vizuálnu, fonetickú alebo koncepčnú podobnosť predmetných ochranných znáмок, musí byť založené na celkovom dojme, ktorý vytvárajú, berúc do úvahy medzi iným ich rozlišovacie a prevládajúce prvky“.*

Ďalej prihlasovateľ poukázal na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-509/12 z 27. februára 2014 „TEEN VOGUE“, bod 23, v zmysle ktorého: *„Podľa ustálenej judikatúry predstavuje pravdepodobnosť zámery*

*pravdepodobnosť, že verejnosť sa môže domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od toho istého podniku alebo od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené. Podľa tej istej judikatúry sa má pravdepodobnosť zámeny posudzovať celkovo podľa toho, ako príslušná skupina verejnosti vníma predmetné označenia a výrobky alebo služby, pričom je potrebné prihliadnúť na všetky relevantné okolnosti prejednávanej veci, najmä na vzájomnú závislosť podobnosti označení a podobnosti označených tovarov alebo služieb".* Prihlasovateľ poukázal aj na rozsudok Súdneho dvora vo veci C-125/14 z 3. septembra 2015 „Iron & Smith“, ako aj na rozsudok Súdu prvého stupňa vo veci T-67/04 z 25. mája 2005 „SPA FINDERS“, podľa ktorého namietateľ musí predložiť jednoznačné dôkazy/argumenty o budúcom (nielen hypotetickom) nebezpečenstve neoprávneného prospechu či ujmy.

Prihlasovateľ v závere konštatoval, že vzhľadom na vizuálnu, fonetickú a sémantickú odlišnosť posudzovaných označení a na skutočnosť, že služby označené staršou ochrannou známkou na jednej strane a prihláseným označením na strane druhej dosahujú nízku mieru podobnosti, medzi posudzovanými označeniami neexistuje pravdepodobnosť zámeny.

Na základe uvedeného prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil tak, že námietky ako nedôvodné v plnom rozsahu zamietne, alebo alternatívne, aby napadnuté prvostupňové rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prerokovanie a rozhodnutie vo veci.

Listom úradu z 2. februára 2022 bol rozklad zaslaný namietateľovi na vyjadrenie. Namietateľ sa k podanému rozkladu v stanovenej lehote nevyjadril a ani nepožiadil 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 1185-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 3. júna 2020 prihlasovateľom MARBOX, s. r. o., Golianova 335/25, 040 18 Košice – Krásna, a zverejnená vo vestníku úradu 3. augusta 2020 pre služby „šmirgľovanie; chemické čistenie; lakovanie, glazovanie; antikoročné úpravy; piesková úprava kovových predmetov“ v triede 37 a „obrusovanie; galvanizácia; obrábanie kovov; tryskové pieskovanie“ v triede 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Na základe žiadosti prihlasovateľa bol zoznam tovarov a služieb napadnutej prihlášky ochrannej známky s účinnosťou od 24. januára 2022, t. j. po vydaní prvostupňového rozhodnutia, zúžený na služby „chemické čistenie s výnimkou čistenia potrubí; práškové lakovanie; antikoročné úpravy“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:



Namietateľ Colak GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 33, 56220 Urmitz, Nemecko, je majiteľom slovej ochrannej známky EÚ č. 017362864 „COLAK“ s právom prednosti na základe uplatnenej priority od 19. apríla 2017, ktorá je zapísaná pre tovary „*building and construction materials and elements of metal; structures and transportable buildings of metal; containers, and transportation and packaging articles, of metal; metal hardware; doors, gates, windows and window coverings of metal; ladders and scaffolding, of metal; signs, and information and advertising displays, of metal; balustrades of metal; staging of metal; buildings of metal; buildings being fixed structures of metal; metal framed buildings; racking [structures] of metal for supporting cables; metal railings for bridges; bins (metal structures); liquid storage tanks (structures) made of metal; metal railings; metal railings for balconies; gantries (structures) of metal; towers (metal structures); greenhouse frames of metal; conservatories (structures) of metal; stair rails of metal; frameworks of metal; fencing materials of metal; porches (structures) of metal; structures of metal; modular metallic structures; platforms of metal; space dividers (structures), of metal; rain shelters of metal; stables (structures) of metal; steel storage silos; silos of metal; portable buildings made principally of metal; staircases of metal; partitions of metal; dividing wall panels of metal; portable shelters of metal; canopies (structures) of metal; canopies of metal incorporating fixed or movable slats; prefabricated balconies (metal); prefabricated metal buildings; stair treads (steps) of metal; bannisters of metal; stringers (parts of staircases) of metal; shelters made principally of metallic materials; pre-fabricated metal building assembly kits; prefabricated metal bridges; window blinds (outdoor) of metal; metal exterior roller blinds for guiding light; outer doors of metal; louvre window assemblies (metal); skylight frames (metal) for use in buildings; windows of metal; aluminium windows; iron gates; insulating doors of metal; fittings of metal for windows; window seals of metal; shutters of metal; window pulleys; window furniture of metal; doors of metal for buildings; architectural louvres of metal; interior metal shutters; jalousies of metal; tilting metal doors; awnings of metal; awnings of metal (building materials); metal components for doors; fire resistant doors of metal; door pushes of metal; metal roll shutters; metal window trim; shutter grilles of metal; shutter doors of metal; roller blinds of steel; roller doors of metal; runners of metal for sliding doors; window sashes of aluminium; sills of metal; patio doors (metal framed); sun screens (outdoor), of metal; sun louvres of metal for buildings; patio doors of metal; gates of metal; doors of metal; aluminium doors; metal door units; door frames of metal; door jambs of metal; metal door trim; double glazing panels (metal) incorporating insulating glass; aluminium residential doors; blind pulls of metal; wall windows of metal; blocks (metal) for construction; buildings, transportable, of metal; modular building units (metal); pipes and tubes of metal; couplings of metal for tubing; pipework of metal; tubes of stainless steel; rotating junctions of metal for pipes; pipes, tubes and hoses, and fittings therefor, including valves, of metal“ [kovové stavebné materiály a dielce; kovové konštrukcie a kovové prenosné stavby; kovové kontajnery a kovové prepravné a obalové predmety; železiarsky tovar z kovu; kovové dvere, brány, okná a okenice; kovové rebríky a lešenia; kovové značky, informačné a reklamné tabule; kovové stĺpikovité zábradlia; kovové lešenia; stavebné konštrukcie (kovové); stavby ako stabilné kovové konštrukcie; stavby z kovových kostier; kovové regály (konštrukcie) na podporu káblov; kovové zábradlia pre mosty; koše*

(kovové konštrukcie); kovové nádrže (konštrukcie) na skladovanie kvapalín; kovové zábradlia; kovové zábradlia pre balkóny; kovové oporné portály (konštrukcie); veže (kovové konštrukcie); rámy (kovové skleníkové); kovové konštrukcie zimných záhrad; schodiskové zábradlie z kovu; kovové rámy; kovové materiály na ploty; kovové verandy (stavebné konštrukcie); kovové konštrukcie; modulárne kovové konštrukcie; kovové plošiny; kovové deliace priečky (konštrukcie); kovové prístrešky na ochranu pred dažďom; kovové konštrukcie stajní; oceľové skladovacie silá; silá (kovové); prenosné stavby vyrobené prevažne z kovu; schodiská (kovové); kovové deliace priečky; kovové deliace stenové panely; prenosné kovové prístrešky; markízy (kovové konštrukcie); kovové markízy obsahujúce pevné alebo pohyblivé lišty; kovové prefabrikované balkóny; kovové prefabrikované stavby; schodišťové stupne (kovové); kovové zábradlia; schodnice (kovové); prístrešky vyrobené prevažne z kovových materiálov; prefabrikované kovové stavebné montážne zostavy; prefabrikované kovové mosty; kovové vonkajšie žalúzie na okná; kovové vonkajšie rolety na nasmerovanie svetla; vonkajšie dvere z kovu; kovové zostavy pre okenné žalúzie; kovové rámy strešných okien pre budovy; okná (kovové); hliníkové okná; železné brány; kovové izolačné dvere; kovania na okná; kovové okenné tesnenia; okenice (kovové); vodiace kladky na okná; kovové príslušenstvo okien; kovové dvere do budov; architektonické vetracie žalúzie z kovu; vnútorné okenice z kovu; žalúzie (kovové); kovové vyklápacie dvere; kovové markízy; kovové markízy (stavebné materiály); kovové komponenty pre dvere; kovové protipožiarne dvere; kovové dverové lišty na ich otváranie odtlačením; kovové rolety; kovové ozdobné lišty na okná; kovové zatváracie a otváracie mreže; kovové žalúziové dvere; rolety (oceľové); kovové posuvné dvere; žabice (kovové) na dvere; hliníkové rámy zvisle posuvného sťahovacieho okna; prahy (kovové); kovové rámy dverí pre terasy; kovové vonkajšie slnečné clony; kovové protisľnečné žalúzie pre budovy; kovové dvere na terasy; brány (kovové); dvere (kovové); hliníkové dvere; kovové dverové prvky; kovové zárubne; kovové stĺpiky dverových zárubní; kovové dverové ozdoby; kovové panely s dvojitým zasklením, obsahujúce izolačné sklo; hliníkové domové dvere; kovové roletové ťahadlá; nástenné okná z kovu; kovové stavebné diely; prenosné konštrukcie z kovu; modulárne kovové stavebné jednotky; kovové potrubia a rúry; kovové spojovacie konektory na potrubia; potrubia (kovové); oceľové nerezové rúry; kovové rotačné spoje pre potrubia; kovové potrubia, rúry, hadice a ich príslušenstvo vrátane ventilov] v triede 6; „*pumps (machines); pump installations; shower pumps; pumps for aerosols; pumps for heating installations; machines for use in the processing of water; pumps for the extraction of liquids (machines); pumps for the extraction of vapour (machines); belts for conveyors; feed pumps; conveying chains; conveyors; conveyors (machines); conveyor belts of metal; conveyor belts made of wire; drives for conveyors; conveyors, in particular belt conveyors and roller conveyors; belt conveyors for handling loose granular goods; belt conveyors having a partially curved axis; belt conveyors having a totally curved axis; conveyors for agricultural and horticultural machinery and parts and fittings therefor; filters being parts of machines; filters for machines; filters for internal combustion engines; anti-pollution devices for motors and engines*“ [čerpádlá, pumpy (stroje); čerpacie zariadenia; sprchové čerpádlá; aerosólové pumpy; čerpádlá do vykurovacích zariadení; stroje na spracovanie vody; čerpádlá na extrakciu kvapalín (stroje); čerpádlá na odoberanie pary (stroje); pásy na dopravníky; napájacie čerpádlá; dopravníkové reťaze; dopravníky; dopravníky (stroje); kovové dopravníkové pásy; drôtené dopravníkové pásy; pohony pre dopravníky; dopravníky, najmä pásové dopravníky a valčekové dopravníky; pásové dopravníky na manipuláciu s voľnými granulovanými výrobkami; pásové dopravníky s čiastočne zakrivenou osou; pásové dopravníky s úplne zakrivenou osou; dopravníky pre poľnohospodárske a záhradnícke strojové vybavenie a ich súčiastky a príslušenstvo; filtre ako časti strojov; filtre pre stroje; filtre pre spaľovacie motory; katalyzátory do motorov] v triede 7; „*flues and installations for conveying exhaust gases; burners, boilers and heaters; industrial treatment installations; heating, ventilating, and air conditioning and purification equipment (ambient); sewage treatment (purification) installations; installations for the collection of gases; biological reactors for clarifying industrial effluents; gas purification installations; industrial installations for filtering liquids; sewage disposal plants; industrial ovens and furnaces (not for food or beverages); installations for the burning off of liquids; installations for the burning off of gases; stokers for use with industrial furnaces; heating installations for industrial use; waste disposal incinerators; garbage incinerators for industrial purposes; holding furnaces; drying installations; industrial drying installations; filters for air purifiers; filters for gas extractors; strainers for water lines*“ [rúry a zariadenia na odvod spalín; horáky, ohrievače a vyhrievače; priemyselné spracovávacie a upravovacie zariadenia; vykurovacie, vetracie a klimatizačné zariadenia a zariadenia na čistenie vzduchu; inštalácie na spracovanie (čistenie) kanalizačného odpadu; systémy na zber plynov; biologické reaktory na prečisťovanie priemyselných tekutých odpadov; zariadenia na čistenie plynu; priemyselné zariadenia na filtrovanie kvapalín; čističky odpadových vôd; priemyselné pece a kotly (nie pre

potravinársky priemysel); zariadenia na spaľovanie kvapalín; zariadenia na spaľovanie plynov; násypníky pre priemyselné pece; ohrievacie zariadenia na priemyselné účely; spaľovacie pece na odpad; spaľovane odpadu na priemyselné účely; udržiavacie pece; zariadenia na sušenie; priemyselné sušiacie zariadenia; filtre do zariadení na čistenie vzduchu; filtre pre odsávače plynov; filtre pre vodovodné potrubia] v triede 11; pre služby „*building maintenance and repair; septic tank pumping and cleaning; drain cleaning services; waste removal (cleaning); erection of signs; plant refurbishment; advisory services relating to the installation of engines; advisory services relating to the installation of fixings; advisory services relating to the installation of generators; advisory services relating to the installation of solid fuel heating systems; advisory services relating to the installation of pumps; advice relating to preventing blockages in septic tanks; advisory services relating to pipe laying; advisory services relating to the installation of power plants; advisory services relating to the maintenance of environmental control systems; advisory services relating to the installation of fire prevention equipment; providing information relating to the repair or maintenance of storage tanks; providing information relating to the repair or maintenance of burners; providing information relating to the repair or maintenance of pumps; providing information relating to the repair or maintenance of industrial furnaces; providing information relating to the repair or maintenance of signboards; providing information relating to the repair or maintenance of power generators; providing information relating to the repair or maintenance of water purifying apparatus; providing information relating to the repair or maintenance of metalworking machines and tools; providing information relating to the repair or maintenance of agricultural machines and implements; information on the maintenance of measuring and test equipment; industrial cleaning services; furnace installation and repair; installation, repair and maintenance of boiler tubes; installation services of working and building platforms; installation services of building scaffolds; installation of plant; installation of conveyors; installation of electric light and power systems; installation of electrical and generating machinery; installation of boilers; installation of industrial plant; installation of storage facilities; installation of industrial machinery; installation of pipe insulation; installation of power generating apparatus; installation of drying apparatus; installation of plumbing systems; installation of fabricated construction units; machinery installation, maintenance and repair; installation services for building scaffolds, working and building platforms; servicing of conduits; anti-corrosion treatment; repair of machines; assembling [installation] of building framework; machinery retrofit and conversion services; fluid pumping services; pump repair; pump repair or maintenance; pumping septic tanks; construction of pipelines; repair or maintenance of conveyors; repair and maintenance of feed or booster pumps; renovation of plumbing; services for the repair of conduits; pipe laying; coating of conduits; insulation of pipes; installation of plumbing; pipeline maintenance; pipeline laying; servicing of pipelines; repair of drying apparatus; routine servicing of drying apparatus; construction of power plants“ [údržba a opravy budov; vyprázdňovanie a čistenie septikov; čistenie potrubí; odstraňovanie odpadu (čistenie); vztyčovanie (montáž) značiek; renovácia závodov; poradenské služby v oblasti inštalácie motorov; poradenské služby v oblasti inštalácie upevňovacích prvkov; poradenské služby v oblasti inštalácie generátorov; poradenské služby v oblasti inštalácie vykurovacích systémov na tuhé palivo; poradenské služby v oblasti inštalácie čerpadiel; poradenstvo pri prevencii upchávania septiku; poradenské služby pri kladení potrubí; poradenské služby v oblasti inštalácie elektrární; poradenstvo pri údržbe kontrolných systémov životného prostredia; poradenské služby v oblasti inštalácie protipožiarnych zariadení; poskytovanie informácií v oblasti opravy alebo údržby skladovacích nádrží; poskytovanie informácií v oblasti opravy alebo údržby horákov; poskytovanie informácií v oblasti opravy alebo údržby čerpadiel; poskytovanie informácií v oblasti opravy alebo údržby priemyselných pecí; poskytovanie informácií v oblasti opravy alebo údržby vývesných tabúl; poskytovanie informácií v oblasti opravy alebo údržby elektrických generátorov; poskytovanie informácií v oblasti opravy alebo údržby zariadení na čistenie odpadovej vody; poskytovanie informácií v oblasti opravy alebo údržby kovoobrábacích strojov a nástrojov; poskytovanie informácií v oblasti opravy alebo údržby poľnohospodárskych strojov a náčinia; informácie o údržbe meracích a skúšobných prístrojov; služby priemyselného čistenia; inštalácie a opravy pecí; inštalácia, oprava a údržba trubiek bojlera; služby v oblasti montáže pracovných a stavebných platforiem; služby v oblasti montáže stavebných lešení; inštalácia továrne; inštalácia dopravníkov; montáž elektrických osvetľovacích systémov a napájacích systémov; inštalácia elektrických strojov a strojov na výrobu elektriny; inštalácia bojlerov; budovanie priemyselných prevádzok; inštalácia skladových zariadení; montáž priemyselných strojov; montáž potrubnej izolácie; montáž zariadení na výrobu energie; montáž sušiacich zariadení; montáž klampiarskych a inštalatérskych systémov; montáž prefabrikovaných stavebných prvkov; inštalácia, údržba a opravy strojov; montážne služby v oblasti výstavby lešení, pracovných a stavebných plošín; opravy a údržba vedení; antikoročné úpravy; opravy strojov; montáž*



stavebných konštrukcií; služby v oblasti premeny a dodatočného prispôsobovania strojov; pumpovanie tekutín; opravy púmp a čerpadiel; oprava alebo údržba čerpadiel; prečerpávanie žúmp; budovanie potrubných rozvodov; opravy alebo údržba dopravníkov; opravy a údržba pomocných a napájacích čerpadiel; renovácia vodovodných inštalácií; opravy potrubí; kladenie potrubí; natieranie potrubí; izolovanie potrubí; montáž inštalácie potrubia; údržba potrubí; opravy a údržba potrubí; oprava sušiacich zariadení; rutinný servis sušiacich zariadení; výstavba elektrární] v triede 37; „*shaping of metal components; energy production; recycling and waste treatment; application of wear resistant coatings to engineering components; material treatment information; treatment and coating of metal surfaces; drilling of metals; stainless steel polishing services; electrochemical treatment; buildings (fire-proofing to existing); metal colouring (not painting); filtration of liquids; filtration of gases; flame proofing; metal tempering; industrial treatment of effluents; metal brazing; machining parts for others; metal treating; treating (forging) of metal; treating (stamping) of metal; treating (shaping) of metal; metal coating (not painting); metallizing; polishing of metals; metal pressing; surface finishing of metal articles; refining of gas; refining services; purification of gases; purification of refrigerant fluids; recovery of hydrocarbons from gas; soldering; welding services; processing of hydrocarbons; incineration of spent air; incineration of gases; rental of chemical processing machines; production of energy by power plants; generation of power*“ [tvarovanie kovových komponentov; výroba energie; recyklácia a spracovanie odpadu; nanášanie náterov proti opotrebovaniu na konštrukčné komponenty; informácie o úprave a spracovaní materiálov; úprava a natieranie kovových povrchov; vrtanie do kovov; služby leštenia nehrdzavejúcej ocele; elektrochemické ošetrovanie; ohňovzdorné úpravy existujúcich budov; farbenie kovov (okrem natierania); filtrovanie tekutín; filtrovanie plynov; ohňovzdorná úprava; kalenie kovov; spracovanie priemyselnej odpadovej vody; spájkovanie kovov; strojové obrábanie dielov pre klientov (služby strojových dielní); obrábanie kovov; úprava kovu kovaním; opracovanie (lisovanie) kovov; opracovanie kovov (tvarovanie); pokovovanie (nie natieraním); metalizácia; leštenie kovov; lisovanie kovov; povrchová úprava kovových výrobkov; rafinácia zemného plynu; rafinácia ropy; čistenie plynov; čistenie chladiacich kvapalín; získavanie uhľovodíkov zo zemného plynu; spájkovanie; zváranie; spracovanie uhľovodíkov; spaľovanie spotrebovaného vzduchu; spaľovanie plynov; prenájom strojov na chemické spracovanie; výroba energie elektrárnami; výroba elektriny] v triede 40 a pre služby „*technical design and planning of power stations; consultancy relating to filtration technology*“ (technický dizajn a plánovanie elektrární; konzultácie v oblasti filtračných technológií) 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 zhodnosti a podobnosti nárokovanych služieb so službami staršej ochrannej známky, ako aj posúdenie podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky a tiež celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámeny. Zároveň prihlasovateľ v rámci konania o rozklade zúžil zoznam tovarov a služieb, pre ktoré bola podaná napadnutá prihláška ochrannej známky.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámeny, orgán rozhodujúci o rozklade 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 verejnosť a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť porovnávaných tovarov a služieb a tiež vzájomnú previazanosť medzi zhodnosťou alebo podobnosťou kolíznych označení a zhodnosťou alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny je taktiež potrebné brať zreteľ na skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ nemá vždy možnosť priameho porovnania označení alebo ochranných známk a v zásade nemá čas podrobne sa venovať ich jednotlivým prvkom, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si

uchová v pamäti. Takisto je potrebné zohľadniť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa mení v závislosti od kategórie dotknutých tovarov alebo služieb.

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

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

Pokiaľ ide o služby „*antikorózne úpravy*“ v triede 37 a „*obrábanie kovov*“ v triede 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, keďže tieto sú obsiahnuté v zozname nárokovaných služieb prihláseného označenia, ako aj v zozname tovarov a služieb, pre ktorý je zapísaná staršia ochranná známka, prvostupňový orgán v ich prípade konštatoval zhodu.

Službu prihláseného označenia „*šmirgľovanie*“ v triede 37 prvostupňový orgán považoval za podobnú so službou staršej ochrannej známky „*leštenie kovov*“ v triede 40. Uvedené odôvodnil tým, že porovnávané služby majú rovnaký technologický základ, ktorým je obrábanie, a ich účelom je úprava povrchu predmetov odoberaním čiastočiek materiálu z obrábaného povrchu. Predmetné služby môžu byť ponúkané rovnakej skupine spotrebiteľov a môžu mať zhodných poskytovateľov.

Službu prihláseného označenia „*chemické čistenie*“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb prvostupňový orgán považoval za podobnú so službou staršej ochrannej známky „*čistenie potrubí*“ v rovnakej triede, pretože chemické čistenie sa môže týkať aj potrubí a čistenie potrubí môže byť vykonávané aj pomocou chemikálií.

Čo sa týka prihlásenej služby „*lakovanie*“ v triede 37, túto prvostupňový orgán považoval za podobnú so službou staršej ochrannej známky „*natieranie kovových povrchov*“ v triede 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. K uvedenému záveru dospel na základe skutočnosti, že predmetné porovnávané služby majú rovnaký konečný účel, ktorým môže byť pokrytie povrchu vrstvou farby alebo laku z estetického dôvodu a/alebo z dôvodu jeho ochrany, resp. predĺženia životnosti, môžu byť určené rovnakej skupine spotrebiteľov a môžu mať zhodných poskytovateľov.

Nárokovanú službu prihláseného označenia „*glazovanie*“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb posúdil prvostupňový orgán ako podobnú so službou staršej ochrannej známky „*natieranie potrubí*“ v triede 40. Uvedené odôvodnil tým, že glazovanie je nanášanie sklovitej vrstvy na keramické výrobky, ktorými môžu byť aj keramické potrubia, pričom jedným zo spôsobov nanášania glazúry môže byť aj natieranie. Porovnávané služby môžu mať rovnaký účel, rovnakú skupinu spotrebiteľov a môžu mať zhodných poskytovateľov.

Pokiaľ ide o službu prihláseného označenia „*piesková úprava kovových predmetov*“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, prvostupňový orgán túto považoval za podobnú so službou staršej ochrannej známky „*povrchová úprava kovových materiálov*“ v triede 40. V tejto súvislosti uviedol, že pri povrchovej úprave kovových predmetov sa upravuje povrch kovového predmetu do stavu, ktorý je požadovaný pred ďalším technologickým spracovaním, napr. kovový povrch sa zdrsní pred nanosením vrstvy laku, farby alebo kovu, pričom táto povrchová úprava môže byť realizovaná aj pieskovaním. Zároveň konštatoval, že uvedené služby môžu mať rovnaký účel, rovnakú skupinu spotrebiteľov a môžu mať zhodných poskytovateľov.

Služby prihláseného označenia „*obrusovanie; galvanizácia; tryskové pieskovanie*“ v triede 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb posúdil prvostupňový orgán ako zhodné so službami staršej ochrannej známky „*leštenie kovov; pokovovanie; povrchová úprava kovových materiálov*“, keďže ide

o konkrétne špecifikované služby obsiahnuté vo všeobecnej alebo širšej kategórii služieb alebo naopak, alebo ide o ich synonymické názvy.

Vzhľadom na to, že prihlasovateľ v podanom rozklade nesúhlasil s porovnaním kolíznych služieb, ktoré vykonal prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí, pričom zároveň v priebehu konania o rozklade požiadal o zúženie zoznamu tovarov a služieb napadnutej prihlášky ochrannej známky na služby „*chemické čistenie s výnimkou čistenia potrubí; práškové lakovanie; antikorózne úpravy*“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade opätovne preskúma splnenie zákonnej podmienky zhodnosti a podobnosti kolíznych služieb, a to s prihliadnutím na zúžený zoznam tovarov a služieb napadnutej prihlášky ochrannej známky.

Pred samotným porovnaním nárokovaných služieb prihláseného označenia so službami staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné vyjadriť sa k tvrdeniu prihlasovateľa, že prvostupňový orgán odlišne od namietateľa sám vybral porovnávané dvojice služieb prihláseného označenia a staršej ochrannej známky a vynakladal neprimerané úsilie na odôvodnenie možných asociácií medzi porovnávanými službami, ktoré by sa nikdy u priemerného spotrebiteľa a ani u odbornej verejnosti nevytvorili. Ako vyplýva z podaných námietok, tieto sa týkali všetkých služieb, pre ktoré bola podaná napadnutá prihláška ochrannej známky, pričom namietateľ tieto považoval za zhodné alebo podobné so službami staršej ochrannej známky. S ohľadom na uvedené prvostupňový orgán v rámci posúdenia dôvodnosti uplatnených námietok musel posúdiť ako jednu z podmienok uplatneného námietkového dôvodu zhodnosť a podobnosť kolíznych služieb, pričom v rámci tohto posúdenia musel zohľadniť všetky relevantné faktory určujúce vzťah medzi nimi.

Čo sa týka samotného posúdenia zhodnosti a podobnosti nárokovaných služieb prihláseného označenia so službami staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce.

Pokiaľ ide o nárokovanú službu „*chemické čistenie s výnimkou čistenia potrubí*“, je potrebné uviesť, že aj napriek skutočnosti, že prihlasovateľ zúžením zoznamu tovarov a služieb, pre ktorý je na zápis do registra nárokované prihlásené označenie, vylúčil z rozsahu ochrany predmet služby staršej ochrannej známky „*čistenie potrubí*“, služby „*chemické čistenie s výnimkou čistenia potrubí*“ vs. „*čistenie potrubí*“ majú spoločné znaky. Uvedené vyplýva z toho, že ich spoločným účelom je čistenie. Proces čistenia vo všeobecnosti znamená odstraňovanie nečistôt, škvŕn, bielenie, zbavovanie sa nežiaducich prímiesí, cudzích prvkov, odstraňovanie nečistôt, šupín, nerovností, vrchnej vrstvy a pod. Služby zapísané pre staršiu ochrannú známku „*čistenie potrubí*“ môžu byť vykonávané aj spôsobom chemického čistenia, z čoho je zrejmé že predmetné porovnávané služby napriek špecifikácii prihlásených služieb sa čiastočne prelínajú. Je tiež potrebné uviesť, že predmet nárokovaných služieb špecifikáciou obmedzený na chemické čistenie rôznych predmetov a procesov okrem potrubí, nevylučuje zameranie prihlásených služieb napr. na čistenie kovov, povrchovú úpravu tovarov vyrobených z kovu, preto nie je možné vylúčiť, že poskytovateľ prihlásených a zapísaných služieb bude rovnaký, rovnako ako aj okruh spotrebiteľskej verejnosti, ktorej môžu byť uvedené služby ponúkané prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov. Navyše orgán rozhodujúci o rozklade dopĺňa, že prihlásenú službu „*chemické čistenie s výnimkou čistenia potrubí*“ možno považovať za podobnú aj s ďalšími službami, pre ktoré je v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zapísaná staršia ochranná známka, a to konkrétne so službami „*vyprázdňovanie a čistenie septikov; odstraňovanie odpadu (čistenie); služby priemyselného čistenia*“. Uvedené porovnávané služby majú rovnaký účel aj povahu, sú ponúkané prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti a zároveň môžu pochádzať od rovnakých poskytovateľov.

Čo sa týka prihlásenej služby „*práškové lakovanie*“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, táto služba sa týka povrchovej úpravy kovových predmetov, pri ktorej sa prášková náterová hmota nanáša striekaním v elektrostatickom poli a následne sa vypáli v peci, čím dochádza k roztaveniu práškovej farby na povrchu výrobku a k vytvoreniu homogénneho náteru. Práškové lakovanie je jednou z najekologickejších metód povrchových úprav, ktorá postupne nahrádza používanie klasických mokrých farieb. Uvedená prihlásená služba môže byť konkurenčnou vo vzťahu k službe zapísanej pre staršiu ochrannú známku „*natieranie kovových povrchov*“, keďže zákazník si môže vybrať medzi klasickým natieraním a ekologickejšou formou poskytovanej služby. Uvedené služby môžu byť poskytované ako rôzne alternatívy služby, pri

dosiahnutí rovnakého cieľa, ktorým je pokrytie povrchu kovových predmetov s požadovanými fyzikálno-chemickými, mechanickými, estetickými a antikoroznými vlastnosťami. S ohľadom na uvedené predmetné kolízne služby považuje orgán rozhodujúci o rozklade za podobné.

Pokiaľ ide o porovnanie služieb „*antikorozne úpravy*“, ktoré patria do triedy 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a sú rovnako zastúpené v zozname tovarov a služieb nárokovaných pre prihlásené označenie, ako aj v zozname tovarov a služieb, pre ktorý je zapísaná staršia ochranná známka, orgán rozhodujúci o rozklade, tak ako aj prvostupňový orgán, uvádza, že ide o služby zhodné.

V súlade s uvedeným posúdením porovnania nárokovaných služieb prihláseného označenia so službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku zastáva orgán rozhodujúci o rozklade názor, že napriek zúženiu zoznamu tovarov a služieb prihláseného označenia v priebehu konania o rozklade, táto zmena skutkového stavu nie je taká, aby mohla mať za následok odlišné posúdenie naplnenia predmetnej zákonnej podmienky (podmienky zhody, resp. podobnosti služieb) v zmysle, že výsledkom tohto posúdenia by mohlo byť konštatovanie nepodobnosti služieb prihláseného označenia a služieb staršej ochrannej známky, a teda nenaplnenie predmetnej zákonnej podmienky.

Pokiaľ ide o poukaz prihlasovateľa na rozsudok Najvyššieho správneho súdu Českej republiky z 28. mája 2008, č. k. 9 As 59/2007-141, ktorým bol zrušený rozsudok Mestského súdu v Prahe z 25. januára 2007, č. k. 10 Ca 23/2006-86 a vec bola vrátená tomuto súdu na ďalšie konanie, na ktorý prihlasovateľ odkázal v súvislosti s porovnaním kolíznych služieb, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že tento nie je pre úrad záväzný, keďže úrad nie je viazaný rozsudkami súdov iných štátov. Zároveň však možno uviesť, že tak, ako to vyplýva z predmetného rozsudku, ako aj z rozsudku Súdneho dvora vo veci C-39/97 z 29. septembra 1998 „Canon“, bod 23; rozsudku Súdu prvého stupňa vo veci T-133/05 zo 7. septembra 2006 „PAM-PIM'S BABY-PROP“, body 28 – 30 a rozsudku Súdu prvého stupňa vo veci T-336/03 z 27. októbra 2005 „MOBILIX“, body 59 - 71, na ktoré sa prihlasovateľ tiež odvolal, orgán rozhodujúci o rozklade, ako aj prvostupňový orgán pri posúdení podobnosti nárokovaných služieb so službami staršej ochrannej známky zohľadnili všetky relevantné faktory určujúce vzťah medzi porovnávanými službami, predovšetkým ich povahu, určenie, účel, tiež ich konkurenčný či komplementárny charakter, ako aj distribučné kanály, relevantnú verejnosť a obvyklých poskytovateľov predmetných služieb, pričom zhodne dospeli k záveru, že túto podmienku uplatneného námietkového dôvodu možno považovať za naplnenú.

V súvislosti s posúdením ďalšej podmienky námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, t. j. podmienky zhodnosti alebo podobnosti kolíznych označení, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že porovnaním prihláseného označenia a staršej ochrannej známky prvostupňový orgán dospel k záveru o ich čiastočnej podobnosti z vizuálneho hľadiska a o vysokej miere podobnosti z fonetického hľadiska. Pokiaľ ide o sémantické hľadisko, konštatoval, že pre spotrebiteľov, pre ktorých slovný prvok predstavujúci staršiu ochrannú známku nebude mať žiadny význam a prihlásené označenie budú vnímať vo význame „ekologické lakovanie“, sú posudzované označenia sémanticky nepodobné. V prípade, ak si spotrebiteľ porovnávané označenia spojí na základe rovnakej časti „-lak“, prvostupňový orgán konštatoval ich sémantickú podobnosť.

Keďže prihlasovateľ v podanom rozklade nesúhlasil so závermi prvostupňového orgánu, ktoré sa týkali porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, 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 pozostávajúcim z obrazového a slovného prvku. Obrazový prvok tvorí lomená prerušená čiara v tmavozelenej a čiernej vyhotovení, na ktorej jednom konci sú nepatrné do neúplného kruhu v dvoch radoch usporiadané smerom k stredu sa zväčšujúce sivé bodky. Slovný prvok „ecolak“ je vyhotovený malým tlačným písmom, pričom jeho časť „eco-“ je tmavozelenej farby a časť „-lak“ čiernej farby. Pokiaľ ide o staršiu ochrannú známku, táto je tvorená výlučne slovným prvkom „COLAK“. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že s ohľadom na skutočnosť, že v prípade slovných ochranných známok

je chránené slovo samo osebe, nie jeho grafické vyjadrenie, je irelevantné, či je staršia ochranná známka znázornená veľkým alebo malým tlačným písmom.

Čo sa týka porovnania posudzovaných označení z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že slovný prvok prihláseného označenia a staršia ochranná známka obsahujú päť zhodných písmen usporiadaných v rovnakom slede „colak“. Zároveň je potrebné uviesť, že zoskupenie písmen „COLAK“ tvorí celý slovný prvok staršej ochrannej známky, ktorý je jej jediným prvkom. Čo sa týka odlišností posudzovaných označení, tieto spočívajú v písmene „e“ nachádzajúcom sa na začiatku slovného prvku prihláseného označenia („ecolak“), v obrazovom prvku, ktorý v prihlásenom označení predchádza slovný prvok, a vo farebnom vyhotovení prihláseného označenia (časť „eco“ je v tmavozelenej farbe, časť „lak“ je napísaná čiernou farbou). Hoci prihlasovateľ zdôrazňoval dominanciu obrazového prvku v prihlásenom označení a konštatoval, že obrazový prvok je dvojnásobne väčší ako slovný prvok a tvorí polovicu prihláseného označenia, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že hoci vyhotovenie obrazového prvku prihláseného označenia predstavuje obrazec rozmermi vyšší v porovnaní s nasledujúcim slovným prvkom, tento však vďaka svojej dĺžke, zreteľne presahujúcej šírku obrazového prvku, kompenzuje veľkostný rozdiel obsiahnutých prvkov tak, že ani jednému z nich nie je možné prisúdiť postavenie dominantného prvku. Prihlasovateľ nesúhlasil s tvrdením prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie obsahuje obrazový prvok, ktorého prítomnosť zásadne neovplyvní vizuálny vnem vyvolaný prihláseným označením. Orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že obrazový prvok prihláseného označenia nebudú spotrebiteľia prehliadať, jeho prítomnosť v označení si uvedomia, avšak obrazový prvok nijako nezasahuje do vizuálneho vnímania slovného prvku prihláseného označenia, ktorý je vyhotovený štandardným typom písma a je zreteľný. Obrazovému prvku, ktorý spotrebiteľia budú vnímať ako dekoratívny prvok, nemožno v prihlásenom označení priznať postavenie dominantného prvku, keďže ani svojou veľkosťou, ani farebnosťou, ako ani tvarom nie je taký nápadný, aby pritiahol pozornosť spotrebiteľa na seba a potlačil by vnímanie ďalšieho v označení prítomného prvku. Prihlasovateľ zastal názor, že prítomnosť obrazového prvku v prihlásenom označení predstavuje zásadnú vizuálnu odlišnosť prihláseného označenia v porovnaní so staršou ochrannou známkou, ktorá takýto prvok nemá, a z tohto dôvodu nie sú posudzované označenia podľa prihlasovateľa vizuálne podobné. Orgán rozhodujúci o rozklade sa s názorom prihlasovateľa nestotožňuje, naopak, odlišenie sa prihláseného označenia od staršej ochrannej známky farebnosťou, uvedeným obrazovým prvkom a jediným písmenom šesťpísmenového slovného prvku v porovnaní s päťpísmenovým slovným prvkom tvoriacim staršiu ochrannú známku, nepovažuje za dostatočné na ovplyvnenie vizuálneho vnemu vyvolaného oboma posudzovanými označeniami tak, aby spotrebiteľ nevnímal ich spoločné znaky spočívajúce v obsiahnutí celej staršej ochrannej známky v slovnom prvku prihláseného označenia. V neposlednom rade je potrebné zdôrazniť, že vo všeobecnosti spotrebiteľia pri vizuálnom vneme venujú väčšiu pozornosť slovným prvkom pred obrazovými, pretože prostredníctvom slovných prvkov skôr dokážu na označenie odkázať, keďže je málo pravdepodobné, že by v danom prípade, spotrebiteľ odkazoval na prihlásené označenie opisom obrazového prvku. Orgán rozhodujúci o rozklade v súlade s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že porovnávané označenia sú z vizuálneho hľadiska podobné.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou z fonetického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Vzhľadom na to, že spotrebiteľ v prípade označení, ktoré obsahujú slovné aj obrazové prvky, zvukovo realizuje len slovné prvky, pretože ich prostredníctvom odkazuje na takto označené tovary alebo služby, je zrejme, že z prihláseného označenia bude zvukovo realizovaný jeho slovný prvok „ecolak“. Slovný prvok prihláseného označenia „ecolak“ ani slovný prvok „COLAK“ tvoriaci staršiu ochrannú známku nie sú slovami patriacimi do slovnej zásoby slovenského jazyka a ani cudzieho jazyka, ktorý by bol slovenskej spotrebiteľskej verejnosti známy. Relevantnými spotrebiteľmi budú preto vnímané ako neznáme cudzie slová, a keďže spotrebiteľia bežne vyslovujú v cudzích slovách písmeno „c“ ako hlásku „k“, bude prihlásené označenie vyslovené s najväčšou pravdepodobnosťou ako „e-ko-lak“ a staršia ochranná známka ako „ko-lak“. Tvrdenie prihlasovateľa o odlišnom vyslovení staršej ochrannej známky, pretože na jej vyslovenie nemožno uplatniť anglickú výslovnosť, nemá oporu v bežných zvyklostiach ako spotrebiteľ vyslovuje cudzie slová. Písmeno „c“ je zvukovo reprodukováné ako hláska „k“ v rôznych cudzích slovách, s ktorými sa spotrebiteľská verejnosť bežne stretáva, a to aj bez vedomosti spotrebiteľov o pôvode takých slov v latinskom, anglickom, francúzskom, talianskom či inom jazyku. Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že reprodukcia celej staršej ochrannej známky je obsiahnutá v prihlásenom označení, pričom odlišnosť pri ich reprodukcii („e-ko-lak“ vs. „ko-lak“) spočíva len v začiatočnej

slabike prihláseného označenia tvorenej samohláskou „e“. Zhoda v piatich hláskach vyslovených v rovnakom slede pri odlišnosti reprodukcie porovnávaných označení spočívajúcej len v jedinej hláske na začiatku prihláseného označenia, tak ako uviedol aj prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí, vedie podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade ku konštatovaniu vysokej miery ich fonetickej podobnosti.

V súvislosti s porovnaním prihláseného označenia a staršej ochrannnej známky zo sémantického hľadiska orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že pri sémantickom vnímaní označení spotrebiteľom je dôležité, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú pre neho konkrétny význam. Čo sa týka slovného prvku prihláseného označenia, hoci slovo „ecolak“ nepredstavuje existujúce slovo s konkrétnym významom, spotrebiteľ vzhľadom na jeho optické rozdelenie použitím dvoch farieb slovný prvok prihláseného označenia môže vnímať ako zložené slovo, kde časť „eco-“ si spojí s významom „ekologický“ a časť „-lak“ s významom „lakovanie“ alebo „lakovňa“, a teda ako celok ho môže vnímať vo význame „ekologické lakovanie“ či „ekologická lakovňa“, ako to uviedol aj prihlasovateľ. Prihlasovateľ tiež zdôraznil, že obrazový prvok prihláseného označenia je abstraktným stvárnením striekacej pištole a rozprašujúceho sa prášku ako symbolu práškovej lakovne. V danej súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že vzhľadom na abstraktné stvárnenie obrazového prvku bude tento skôr vnímaný len ako neurčitý dekoratívny prvok, prípadne, tak ako uviedol prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí, môže byť vnímaný ako štylizované písmeno „e“, keďže nasledujúci slovný prvok začína práve písmenom „e“. Staršia ochranná známka tvorená fantazijným slovom „COLAK“ nenesie pre spotrebiteľskú verejnosť žiaden konkrétny význam. Orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu dodáva, že je nepravdepodobné, aby spotrebiteľ zo slovného prvku predstavujúceho staršiu ochrannú známku vyčlenil časť „-lak“ a na tomto základe si vytváral významovú podobnosť so slovným prvkom prihláseného označenia. Orgán rozhodujúci o rozklade s ohľadom na uvedené považuje porovnávané označenia za sémanticky nepodobné. V prípade, ak prihlásenému označeniu spotrebiteľ nepriradí žiadny význam, sémantické hľadisko nebude mať vplyv na posúdenie podobnosti porovnávaných označení.

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. V predmetnom prípade relevantnú skupinu verejnosti tvorí vo vzťahu ku kolíznym službám, t. j. službám v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb týkajúcim sa čistenia, úprav kovových predmetov a ich povrchov, odborná verejnosť reprezentovaná konštruktérmi, či osobami zaoberajúcimi sa rôznymi technologickými postupmi spracovania a úpravy kovových materiálov, ale aj široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá uvedené služby vyhľadáva. Na rozdiel od prvostupňového orgánu orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že obe tieto skupiny budú venovať kolíznym službám priemerný až vyšší stupeň pozornosti v závislosti od náročnosti poskytovanej služby, prípadne jej ceny.

Prihlasovateľ v podanom rozklade zdôrazňoval, že relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou je v preskúvanom prípade podľa jeho názoru len odborná verejnosť, pričom poukázal na rozsudok Súdu prvého stupňa vo veci T-126/03 zo 14. júla 2005 „ALADIN“, bod 81, v zmysle ktorého *„hoci prípravky na leštenie kovov môžu predstavovať tak tovary na bežnú spotrebu, ako aj tovary určené pre odbornú alebo špecializovanú skupinu verejnosti, nie je sporné, že tovary, ktorých sa týka prihláška ochrannej známky, sa musia považovať za také, ktoré sú určené len pre odborníkov v kovospracujúcom priemysle. Z toho vyplýva, že jediná skupina verejnosti, u ktorej môže prísť k zámene dotknutých ochranných známok, je tvorená uvedenými odborníkmi.“* V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že v prípade, na ktorý prihlasovateľ poukázal, boli tovarmi, pre ktoré bola podaná prihláška ochrannej známky, *„prípravky na čistenie odpadových potrubí pre kovospracujúci priemysel, s výnimkou prídavných činidiel na textil a prídavných činidiel“*. Zo samotnej špecifikácie uvedených tovarov vyplynulo, že ide o tovary určené pre špecialistov v oblasti kovospracujúceho priemyslu, nie pre širokú spotrebiteľskú verejnosť. Na rozdiel od uvedeného, v preskúvanom prípade kolízne služby neobsahujú špecifikáciu, ktorá by vymedzila okruh spotrebiteľskej verejnosti len na odbornú verejnosť, preto orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že kolízne služby, pre ktoré je nárokované prihlásené označenie, a pre

ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, sú určené tak, ako už bolo uvedené skôr, odbornej aj širokej spotrebiteľskej verejnosti.

Pokiaľ ide o celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v predmetnom prípade boli prihlásené označenie a staršia ochranná známka posúdené ako podobné z vizuálneho hľadiska, vysoko podobné z fonetického hľadiska a zo sémantického hľadiska ako nepodobné, resp. bolo konštatované, že sémantické hľadisko nebude mať vplyv na posúdenie podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky (v prípade, ak spotrebiteľ nepriradí význam ani jednému z porovnávaných označení). Zároveň bola konštatovaná zhoda, resp. podobnosť kolíznych služieb. Zistená podobnosť prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z vizuálneho a fonetického hľadiska je pritom založená na obsiahnutí celého a jediného slovného prvku tvoriaceho staršiu ochrannú známku v slovnom prvku prihláseného označenia „COLAK“ vs. „ecolak“. Odlišnosti medzi porovnávanými označeniami spočívajúce v prvom písmene slovného prvku prihláseného označenia „e“, pridanie ktorého má za následok sémantickú nepodobnosť porovnávaných označení, vo farebnom vyhotovení prihláseného označenia (tmavozelená a čierna farba) a v obrazovom prvku prihláseného označenia (ktorý spotrebiteľ môže vnímať ako dekoratívny prvok), nie sú podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade dostatočné na to, aby spotrebiteľ dokázal porovnávané označenia, a to ani pri vyššej pozornosti, pri ich použití vo vzťahu k zhodným a podobným službám navzájom od seba odlíšiť, a to obzvlášť v prípade, keď nebude mať možnosť porovnať označenia vedľa seba. V súvislosti s názorom prihlasovateľa, že pri strete spotrebiteľov s posudzovanými označeniami je najdôležitejšie vizuálne hľadisko, z ktorého nepovažoval posudzované označenia za podobné, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Ako už bolo uvedené aj v prvostupňovom rozhodnutí, kolízia sa v preskúvanom prípade týka služieb, pričom vnímanie označení služieb sa líši od vnímania označení tovarov, ktoré predovšetkým pri samoobslužnom predaji sú prístupné spotrebiteľom na výber na základe ich prezretia si, čím váha prisudzovaná vizuálnemu hľadisku narastá. Nie je však dôvodné takýto výber predpokladať v súvislosti so službami, kde uplatnenie zvukovej reprodukcie nemožno poprieť, pričom v predmetnom prípade je zvukový vnem vyvolaný prihláseným označením „ekolak“ a staršou ochrannou známkou „kolak“ nepopierateľne vo vysokej miere podobný. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že ani z vizuálneho hľadiska nepovažoval orgán rozhodujúci o rozklade prihlásené označenie a staršiu ochrannú známku za nepodobné. Vzhľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade, rovnako ako prvostupňový orgán, zastáva názor, že existuje pravdepodobnosť zámeny prihláseného označenia a staršej ochrannej známky na strane spotrebiteľskej verejnosti, a to aj pri vyššej pozornosti, ktorú spotrebiteľská verejnosť venuje výberu kolíznych služieb.

Čo sa týka poukazu prihlasovateľa na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-509/12 z 27. februára 2014 „TEEN VOGUE“; rozsudok Súdneho dvora vo veci C-251/95 z 11. novembra 1997, „Sabel“; rozsudok Súdu prvého stupňa vo veci T-117/02 zo 6. júla 2004 „CHUFAFIT“ a tiež rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici, č. k. 2Scud/7/2010 z 2. marca 2012, v ktorých sa uvádza, že porovnanie označení je potrebné vykonať na základe celkového dojmu, ktorý vyvolávajú, a nielen na základe určitého prvku, je potrebné uviesť nasledujúce. Orgán rozhodujúci o rozklade, rovnako ako aj prvostupňový orgán, vykonali porovnanie kolíznych označení na základe analýzy prvkov, ktoré ich tvoria, pri rešpektovaní celkového dojmu, ktorý vyvolávajú vo vedomí spotrebiteľa. Posúdenie podobnosti kolíznych označení, ako aj celkové hodnotenie pravdepodobnosti zámeny vyplýva z vnímania prihláseného označenia ako celku, berúc do úvahy vnímanie priemerného spotrebiteľa, ktorý sa v prípade označení zložených zo slovných a obrazových prvkov orientuje na trhu najmä podľa ich slovných prvkov, zvlášť v prípade, keď obrazový prvok je vnímaný len ako prvok dekoratívny. Orgán rozhodujúci o rozklade taktiež pripomína, že v preskúvanom prípade boli kolízne služby posúdené ako zhodné a podobné a porovnávané označenia boli posúdené z vizuálneho hľadiska ako podobné a z fonetického hľadiska ako podobné vo vysokej miere, a teda boli naplnené kumulatívne podmienky uplatneného námietkového dôvodu. Z uvedeného vyplýva, že tak prvostupňový orgán, ako aj orgán rozhodujúci o rozklade postupovali v súlade s predmetnými rozsudkami a len samotný poukaz prihlasovateľa na časti týchto rozsudkov bez uvedenia, v čom sa prvostupňový orgán odklonil od záverov z nich plynúcich, je len vyjadrením nesúhlasu s posúdením vykonaným prvostupňovým orgánom.

V súvislosti s tvrdením prihlasovateľa, že v predmetnom prípade je potrebné prihliadať aj na rozsudok Súdneho dvora vo veci C-125/14 z 3. septembra 2015 „Iron & Smith“, ako aj na rozsudok Súdu prvého stupňa

vo veci T-67/04 z 25. mája 2005 „SPA FINDERS“, z ktorých vyplýva, že namietateľ musí predložiť jednoznačné dôkazy a argumenty o budúcom (nielen hypotetickom) nebezpečenstve neoprávneného prospechu či ujmy, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že v preskúmanom prípade neboli námietky uplatnené na základe staršej ochrannej známky s dobrým menom, preto otázka preskúmania nebezpečenstva neoprávneného prospechu či ujmy nebola predmetom konania. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade poukaz prihlasovateľa na uvedené rozsudky považuje za irelevantný.

Čo sa týka konštatovania prihlasovateľa, že prvostupňový orgán nezobral do úvahy ním tvrdený teritoriálny aspekt, teda neskúmal podobnosť označení a podobnosť tovarov a služieb vo vzťahu k relevantnej časti spotrebiteľskej verejnosti, orgán rozhodujúci o rozklade s uvedeným nemôže súhlasiť. Tak prvostupňový orgán (ako to vyplýva z napadnutého rozhodnutia), ako aj orgán rozhodujúci o rozklade existenciu pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a staršej ochrannej známky posúdili vo vzťahu k slovenskému spotrebiteľovi, a teda uvedený argument prihlasovateľa je dôvodné považovať za bezpredmetný.

Na základe uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade, napriek zúženiu zoznamu tovarov a služieb, pre ktoré prihlasovateľ žiadal zapísať do registra prihlásené označenie, dospel k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, a to že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámeny vo vzťahu ku všetkým službám prihláseného označenia, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné, čím boli splnené podmienky potrebné na úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Vzhľadom na všetky 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:**

Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1, Slovenská republika  
MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 3687/12, 851 06 Bratislava 5, Slovenská republika