

Banská Bystrica 06.06.2024
POZ 1873-2023/N-47-2024

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Jána B., 831 02 Bratislava, Slovenská republika, zastúpeného v konaní advokátskou kanceláriou Podhorský & Partners, s. r. o., Mlynské nivy 53, 821 09 Bratislava (ďalej



namietateľ), proti zápisu označenia do registra ochranných známkov, prihláseného 06.09.2023 prihlasovateľom Parley s. r. o., Ipeľská 5137/1, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice, Slovenská republika (ďalej prihlasovateľ), zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica, pod číslom spisu POZ 1873-2023 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 11.10.2023, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:



Proti zápisu označenia do registra ochranných známkov, číslo spisu POZ 1873-2023 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 30.11.2023 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu prihlásených služieb.

Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia § 30 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. a písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach)



a odôvodnil ich tým, že je majiteľom staršej obrazovej ochrannej známky č. 238234, zapísanej pre služby „taxislužba; doprava; preprava; osobná doprava“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je svojim slovným a obrazovým označením v značnej miere zhodné so staršou ochrannou známkou, čo v konečnom dôsledku zvyšuje riziko pravdepodobnosti ich zámeny zo strany verejnosti a zároveň by sa používaním zverejneného označenia ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena staršej ochrannej známky.

Namietateľ uviedol, že v prípade zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známkov by takéto označenie nemohlo plniť základnú funkciu – odlíšiť medzi sebou pôvodcu/poskytovateľa predmetných, v tomto prípade aj zhodných služieb.

Namietateľ uviedol, že slovné spojenie „TAXI BRATISLAVA“ kolíznych označení je opisné, a tak aj slovné spojenie „ORIGINAL TAXI BRATISLAVA“ je bez rozlišovacej spôsobilosti. Je to dané tým, že v bežnej praxi si spotrebiteľ buď telefonicky alebo priamo u taxikára objednáva taxi službu, v tomto prípade „TAXI BRATISLAVA“. V tejto súvislosti však zároveň uviedol, že pod staršou ochrannou známkou, ktorá obsahuje uvedené slovné spojenie ako rozlišujúci prvok, už takmer desať rokov poskytuje svoje taxi služby. Aj preto zhodné slovné spojenie „TAXI BRATISLAVA“ má za následok vznik zámeny kolíznych označení vrátane ich asociácie na trhu, keďže spotrebiteľ môže predpokladať, že majiteľ staršej ochrannej známky si rozšíril svoj známkový rad. Navyše zápisom zverejneného označenia do registra ochranných známok by toto označenie ťažilo z dobrého mena staršej ochrannej známky a tak mu spôsobovalo ujmu.

Namietateľ ďalej uviedol, že z fonetického hľadiska sú kolízne označenia podobné a zo sémantického hľadiska podobné až zhodné.

V súvislosti s uplatneným námietkovým dôvodom podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach namietateľ opätovne zdôraznil, že poskytuje svoje služby už od roku 2005 prostredníctvom spoločnosti TAXI BRATISLAVA a od roku 2014 používa pri poskytovaní taxi služieb svoju staršiu ochrannú známku. O verejnom povedomí týkajúcom sa spoločnosti taxi BRATISLAVA svedčí množstvo dostupných verejných zdrojov, akými sú napr. www.visitbratislava.com/sk/informacie/taxi, alebo katalóg služieb www.zoznam.sk/katalog/Auto-moto-preprava-logistika/Prepravne-sluzby-logistika/Taxi-sluzby/Bratislavsky-kraj.html.

Namietateľ poukázal aj na rozhodovaciu činnosť úradu a viacerých inštitúcií (NS SR, Súdny dvor ES), z ktorej podľa neho vyplýva, že zverejnené označenie je zameniteľné so staršou ochrannou známkou aby navyše ťažilo z jej dobrého mena a bolo by jej na ujmu.



V závere namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia POZ 1873-2023 zmietol. Listom úradu z 11.01.2024 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.



Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 24.01.2024 síce konštatoval, že niektoré prihlásené služby sú zhodné a vzájomne súvisiace so službami pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, avšak služby „organizovanie ciest; preprava tovaru“ sú nepodobné.

Prihlasovateľ uviedol, že už pri prvom pohľade a bez hlbšieho skúmania je zrejmé, že sú kolízne označenia graficky odlišne spracované (tvar, farba, písmo), a preto nie sú vzájomne zhodné ani podobné.

Kolízne označenia sa vzájomne od seba líšia použitím odlišných písmen, usporiadaním slov vrátane ich farby. Zverejnené označenie je tvorené slovným spojením „ORIGINAL TAXI BRATISLAVA“, usporiadané do trojuholníka s vrcholom smerujúcim dole, ktorého lúnia je v jeho hornej časti prerušená súvislým usporiadaním piatich hviezd. Najvýraznejším prvkom zverejneného označenia je slovo „ORIGINAL“ čiernej farby, potom slovný prvok „TAXI“ žltej farby v čiernom obdĺžniku a nakoniec slovo „BRATISLAVA“. Prihlasovateľ uviedol, že dominantným prvkom zverejneného označenia je obrazovo-slovný prvok „TAXI“ žltá čiernej farby a usporiadanie slov do trojuholníka spolu s hviezdami. Naopak, staršia ochranná známka je tvorená kombináciou červenej a bielej farby, ktoré spolu s číslom 16 300 a obrazovým prvkom bratislavského hradu tvoria dominantné prvky staršej ochrannej známky, pričom ostatné slovné prvky ako „TAXI BRATISLAVA“ sú prvky opisné a druhové.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že kým zverejnené označenie bude reprodukované ako „original taxi bratislava“, staršiu ochrannú známku spotrebiteľ vysloví „taxi bratislava šesťnásť tristo/šesťnásťtisíc tristo“, a teda sú aj napriek čiastočnej zhode slovných prvkov foneticky dostatočne odlišné.

Prihlasovateľ uviedol, že označenia sú podobné takými slovnými prvkami, ktoré sú bez rozlišovacej spôsobi-

losti, a preto sa označenie  s vizuálnou prevahou číslovky „16 300“ dokáže odlišiť od označenia  s rozdielnym dôrazom na prvok „ORIGINAL“.

Vzhľadom na uvedené rozdiely vo fonetickom, vizuálnom a sémantickom hľadisku nepovažuje prihlasovateľ označenia za zameniteľné.

K tvrdeniu namietateľa, podľa ktorého má jeho staršia ochranná známka vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovateľ uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky, založenej len na druhovom slovnom spojení „TAXI BRATISLAVA“ je daná iba v jeho vizuálnom vyhotovení, ktorým sa odlišuje od iných poskytovateľov služieb. Podobne obrazový prvok, čierno-žltá kombinácia farieb, spôsob umiestnenia textu sú práve tie prvky, ktoré prispievajú k odlišeniu zverejneného označenia od staršej ochrannej známky.

Podľa prihlasovateľa tak nie je naplnená jedna z podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, ktorou je zhodnosť alebo podobnosť porovnávaných označení.

Prihlasovateľ súhlasil s tvrdením namietateľa, podľa ktorého sú slovné prvky kolíznych označení opisné a bez rozlišovacej spôsobilosti, a preto nie sú zapísané v slovnom tvare, ktoré by inak úrad označil za druhové, generické označenia. V tejto súvislosti prihlasovateľ ďalej uviedol, že namietateľ na jednej strane tvrdí, že slovné prvky „TAXI BRATISLAVA“ sú opisnými prvkami, na druhej strane však poukazuje na ich rozlišovaciu schopnosť v staršej ochrannej známke. Prihlasovateľ uviedol, že platí všeobecné pravidlo, podľa ktorého by majiteľ staršej ochrannej známky nemal blokovat' slovný prvok, ktorý je druhovým prvkom používaným na označenie, v tomto prípade služby.

Prihlasovateľ k uplatnenému námietkovému dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach uviedol, že namietateľ nepreukázal dobré meno staršej ochrannej známky a dôkazy, ktoré uviedol, poukazujú skôr na nedostatok rozlišovacej spôsobilosti slovných prvkov „TAXI BRATISLAVA“, ktoré sa napr. na stránke www.zoznam.sk vyskytujú viac krát, a to pri rôznych obchodných spoločnostiach (príloha 2), prípadne sa vyskytujú v obchodnom registri, kde sú s rovnakým slovným spojením zaregistrované štyri spoločnosti (príloha 3).

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že staršia ochranná známka namietateľa nemôže nadobudnúť dobré meno svojim slovným druhovým spojením „TAXI BRATISLAVA“, pretože toto spojenie používajú viaceré subjekty na trhu, a v registri ochranných známok nefiguruje poskytnutie licenčnej zmluvy ani pre jednu z uvedených spoločností (výpis z obchodného registra).

Prihlasovateľ poukázal na zásady tvorby obchodného mena, na porušenie jedného z princípov, ako napr. zásadu nezameniteľnosti, a uviedol, že namietateľ má v obchodnom registri zapísané tri spoločnosti, ktoré sa od seba líšia len znamienkom „+“, „-“, a koncovkou „spol.“, ktoré sú ako rozlišujúce znamienka nedostatočné.

Prihlasovateľ ďalej poukázal na spôsob vyhľadávania služieb, kedy klient nehľadá spoločnosť namietateľa v spojitosti so spojením „Taxi Bratislava“, ale taxi službu v meste Bratislava, t. j. všeobecné obchodné meno je na ťarchu majiteľa, a teda sa nemôže domáhať právnej ochrany tohto mena.

Ďalej prihlasovateľ poukázal aj na databázu UPV SR, kde je prihlásených/zapísaných viacero ochranných známok obsahujúcich slovný prvok „TAXI BRATISLAVA“, ktoré sú prihlásené inými spoločnosťami a vyskytujú sa aj v zoznamoch www.zoznam.sk, www.visitbratislava.com (s neskorším právom prednosti).

Prihlasovateľ uviedol, že preukázanie dobrého mena staršej ochrannej známky je nedostatočné, t. j. predloženie zoznamov z webových stránok, v ktorých figurujú spoločnosti s identickým resp. podobným názvom hovorí o nedostatku rozlišovacej spôsobilosti slovného prvku „TAXI BRATISLAVA“.

Prihlasovateľ považuje poukázanie namietateľa na rozhodnutia iných orgánov za irelevantné, pretože poukávajú na odlišný prípad (s inými námietkovými dôvodmi), a navyše nie je možné jednotlivé rozhodnutia zovšeobecňovať.

V závere prihlasovateľ navrhol, aby úrad podané námietky zmietol a prihlášku ochrannej známky POZ 1873-2023 zapísal do registra ochranných známk.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:


Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

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


Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti, medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti, ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority, označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).



V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky  číslo spisu POZ 1873-2023, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 06.09.2023 prihlasovateľom Parley s. r. o., Ipeľská 5137/1, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice, Slovenská republika a zverejnená 11.10.2023 vo Vestníku úradu pre tovary a služby v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Ján Bikár, Nobelova 22, 831 02 Bratislava, Slovenská republika je majiteľom



ochrannej známky  č. 238234 s právom prednosti od 14.04.2014, ktorá je zapísaná pre služby v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre služby:

v triede 39 – „*taxislužba; rezervácie dopravy; sprostredkovanie dopravy aj prostredníctvom aplikácií a telefonicky; organizovanie ciest; preprava tovaru; osobná doprava*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre služby:

v triede 39 – „*taxislužba; doprava, preprava; osobná doprava*“.

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

Prihlásené služby „*taxislužba; osobná doprava; preprava tovaru*“ v triede 39 zverejneného označenia sú rovnako alebo ako všeobecná kategória služieb zapísané v rovnakej triede staršej ochrannej známky, a preto sú kolízne služby zhodné.

Prihlásené služby „*rezervácie dopravy; sprostredkovanie dopravy aj prostredníctvom aplikácií a telefonicky; organizovanie ciest*“ v triede 39 zverejneného označenia a zapísané služby v rovnakej triede staršej ochrannej známky majú rovnaký účel, ktorým je doprava resp. preprava osôb, zvierat alebo tovaru. Porovnávané služby sa zároveň vzájomne dopĺňajú, môžu mať rovnakého poskytovateľa a rovnakého spotrebiteľa, ktorý si objednáva služby dopravy a prepravy buď telefonicky alebo prostredníctvom rôznych aplikácií. Porovnávané služby sú tak vo vyššej miere podobné.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1873-2023)

Staršia ochranná známka (OZ č. 238234)



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

Zverejnené označenie je obrazové označenie tvorené slovným prvkom „ORIGINAL“, pod ktorým je umiestnený obdĺžnik s čiernou výplňou so slovným prvkom „TAXI“ žltej farby a pod nim sa nachádza ešte slovný prvok „BRATISLAVA“. Slovné prvky sú napísané veľkými tlačenými písmenami čiernej farby s výnimkou slova „TAXI“, uložené podľa veľkosti zostupne pod sebou do obrazového prvku – obrysu trojuholníka čiernej farby s vrcholom smerujúcim dole. Prerušenie kontúr bočných strán trojuholníka je spôsobené veľkosťou a uložením slovných prvkov tvoriacich označenie, horná časť kontúry trojuholníka je prerušená piatimi hviezdami čiernej farby.

Staršia ochranná známka je obrazové označenie v tvare obdĺžnika rozdeleného farebne na dve časti. Horná časť je tvorená bielym podkladom na ktorom je umiestený obrazový prvok - hrad čiernej farby, vedľa ktorého sa nachádza slovný prvok „TAXI“ červenej farby a pod nim slovný prvok „BRATISLAVA“ čiernej farby, ktoré sú ukončené zvislou červenou čiarou. Spodná časť označenia je tvorená červenou výplňou, v ktorej je vyobrazené číslo „16 300“ bielej farby.

Pred samotným porovnaním kolíznych označení je nutné vziať do úvahy fakt, že ich zhodné slovné prvky „TAXI“, „BRATISLAVA“ sú vo vzťahu k prihláseným/zapísaným službám bez rozlišovacej spôsobilosti, keďže sú to prvky opisné. Namietateľ vo vzťahu k nim síce konštatoval pravdepodobnosť zámeny kolíznych označení resp. asociácie, na druhej strane však ako tvrdí aj prihlasovateľ, ich považuje za opisné prvky. Prihlasovateľ uviedol, že rozlišujúcimi prvkami kolíznych označení bude v prípade zverejneného označenia usporiadanie slov do trojuholníka, vyobrazenie piatich hviezd vrátane farebného spracovaniu slova „TAXI“, v prípade staršej ochrannej známky to bude jej farebné vyhotovenie, obrazový prvok - bratislavského hradu a číslo 16 300.

Z vizuálneho hľadiska je na prvý pohľad zrejмый rozdiel medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou spočívajúci najmä v ich odlišnej grafickej a farebnej úprave a taktiež v kombinácii obrazových, slovných a číselných prvkov. Slovné prvky „TAXI BRATISLAVA“ sú síce zhodné, ale sú veľkostne a z veľkej časti aj farebne odlišné, navyiac ich vzájomná kompozícia je úplne rozdielna. Zverejnené označenie obsahuje navyše odlišný slovný prvok „ORIGINAL“, ktorý svojou veľkosťou a umiestnením tvorí dominantný slovný prvok označenia, ktorý bude spotrebiteľ vnímať prvotne, keďže ten číta slovné prvky zhora smerom dole. Spolu s piatimi hviezdami, umiestnenými priamo nad slovom „ORIGINAL“ a s obrysom trojuholníka vyvolávajú vizuálne odlišný vnem ako staršia ochranná známka, ktorej odlišnými a dominantnými prvkami sú predovšetkým číslo „16 300“, obrazový prvok hradu a farebnosť tvorená červeno-bielo-čiernou kombináciou slovných a grafických prvkov. Vizuálny vnem vyvolaný oboma označeniami je tak výrazne odlišný, a preto len minimálnu mieru vizuálnej podobnosti možno pripísať prítomnosti slovných prvkov „TAXI BRATISLAVA“, ktoré však ako už bolo uvedené, sú však vo vzťahu k dotknutým službám opisné.

Z fonetického hľadiska je porovnanie označení založené na zvukovom vneme vyvolanom realizáciou ich slovných prvkov. Zverejnené označenie bude reprodukované ako „original/oridžinl taxi bratislava“, skrátene „original/oridžinl taxi“. Staršia ochranná známka bude reprodukovaná ako „taxi bratislava šestnásttisíc tristo/šestnást tristo“, skrátene „taxi bratislava“. V oboch prípadoch zaznejú zhodné slovné prvky „taxi bratislava“, a preto možno hovoriť o fonetickej podobnosti kolíznych označení, pri skrátenej reprodukcii vo vyššej miere.

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

V predmetnom prípade bude spotrebiteľ pripisovať jednotlivým prvkom oboch označení konkrétny význam. Zverejnené označenie bude spotrebiteľ vnímať ako „pôvodné, originálne taxi mesta Bratislava“, staršiu ochrannú známku bude vnímať ako „taxi mesta Bratislava a jeho telefónne číslo“. Obe označenia navodzujú na rovnakú významovú súvislosť (činnosť taxi služieb), a preto sú predmetné označenia z významového hľadiska vysoko podobné až takmer zhodné. Avšak je opätovne potrebné pripomenúť, že zhodné slovné spojenie „TAXI BRATISLAVA“ zverejneného označenia a staršej ochrannej známky má, ako vyplýva z ich významu, zreteľne opisný charakter vo vzťahu k dotknutým službám.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámeny

Pravdepodobnosť zámeny medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámeny musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do

úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na ustálenú národnú aj európsku rozhodovaciu prax, ktorá je v súlade so spoločným postupom úradov pre ochranné známky v Európskej únii pri hodnotení pravdepodobnosti zámény, ak spoločné prvky konfliktných označení nemajú žiadnu alebo majú nízku rozlišovaciu schopnosť (schváleným v máji 2014). Prijatý postup uplatňuje zásadu, že aj v prípade zhodných tovarov a služieb samotná zhoda označení v prvkoch s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti nevedie k pravdepodobnosti zámény, ak porovnávané označenia obsahujú aj iné obrazové a/alebo slovné prvky a ak celkový dojem označení nie je veľmi podobný alebo zhodný.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých služieb v triede 39 široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej miera pozornosti sa môže meniť od nižšej po priemernú.

Čo sa týka rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky možno konštatovať, že tú jej dodáva jej celkové grafické a farebné stvárnenie. V danej súvislosti namietateľ konštatoval, že jeho ochranná známka nadobudla dobré meno, teda jej rozlišovacia spôsobilosť je zvýšená. Tvrdenie namietateľa je potrebné dôkladne preskúmať, keďže pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámény je potrebné vziať do úvahy aj mieru rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky.

Rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky, vrátane zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním, musí byť posudzovaná vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná, berúc do úvahy predpokladané vnímanie priemerného spotrebiteľa predmetnej kategórie tovarov alebo služieb, riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného. Čím vyššia je rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky, tým väčšia pravdepodobnosť zámény existuje.

Preukázanie nadobudnutia zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky je možné podložiť takými dôkaznými prostriedkami akými sú napr. propagačné a reklamné materiály, články, faktúry, cenníky, zoznam odberateľov a pod., ktoré musia spĺňať časovú požiadavku, t. j. musia pochádzať z obdobia pred podaním prihlášky zverejneného označenia, v tomto prípade ide o obdobie pred 06.09.2023. Dôkazy musia byť v dostatočnej kvalite a v kvantite, týkať sa konkrétnych tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, musia obsahovať staršiu ochrannú známku a byť viazané na namietateľa, pričom dôkazné bremeno v tomto prípade spočíva práve na ňom.

V danej súvislosti namietateľ ako dôkaz predložil resp. poukázal na výpis z obchodného registra spoločnosti TAXI BRATISLAVA z ktorého je zrejmé, že jeho činnosť zahŕňa dispečerské služby spolu s taxi službami, pričom do obchodného registra bol zapísaný od roku 2005. Ďalej namietateľ doplnil, že o povedomí jeho spoločnosti u spotrebiteľov svedčí množstvo verejne dostupných internetových zdrojov a ako dôkaz len uviedol odkaz na oficiálnu stránku hlavného mesta Slovenskej republiky <https://www.visitbratislava.com/sk/informacie/taxi/> a webovú stránku <https://www.zoznam.sk/katalog/Auto-moto-preprava-logistika/Prepravne-sluzby-logistika/Taxi-sluzby/Bratislavsky-kraj.html>, v ktorej je spoločnosť namietateľa uvedená ako poskytujúca prepravné služby.

K preukázaniu zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannnej známky namietateľa je potrebné uviesť, že namietateľ len poukázal na zápis jeho spoločnosti v obchodnom registri SR, na predmet poskytovaných služieb, avšak samotný výpis ani ďalšie doklady na preukázanie používania staršej ochrannnej známky vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti ako dôkaz nepredložil. Zároveň možno považovať za nedostatočné aj uvedenie len odkazov na webové stránky, keďže úradu neprináleží z vlastnej iniciatívy vyhľadávať dôkazy na webových stránkach na podporu ním deklarovaných tvrdení, a tým preberať na seba povinnosť namietateľa uniesť v konaní dôkazné bremeno. Ako vyplýva z rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 24S/19/2018-94 z 21. septembra 2018 *„Prosté poukázanie na obsah internetovej stránky alebo stránky na sociálnej sieti nepostačuje ako návrh na vykonanie dokazovania navštívením týchto stránok. Z relevantného návrhu na vykonanie dokazovania musí byť zrejmé najmä to, že sa dokazovanie navrhuje, označenie dôkazov, spôsob ich vykonania a tvrdenie, ktoré nimi má byť preukázané.“* Uvedené v danom prípade nebolo splnené, a preto úrad na odkazy webových stránok predložených namietateľom, bez predloženia reálnych výtlačkov dotknutých webových stránok a uvedenia skutočností, ktoré tieto majú preukazovať, nemôže prihliadať.

Z uvedených skutočností tak vyplynulo, že namietateľ dôkazné bremeno neuniesol, keďže nepredložil žiadne dôkazy, ktorými by preukázal nadobudnutie zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannnej známky vo vzťahu ku kolíznym službám, ktorú by mohol úrad uplatniť pri hodnotení vzniku pravdepodobnosti vzniku zámeny so zverejneným označením.

Pri celkovom hodnotení podobnosti porovnávaných označení, ako aj pravdepodobnosti ich zámeny na trhu je nutné v tomto prípade zobrať do úvahy to, že zistená vyššia podobnosť označení z fonetického a sémantického hľadiska a ich minimálna vizuálna podobnosť sú založené na prítomnosti zhodných slovných prvkov „TAXI BRATISLAVA“ u oboch kolíznych označení, ktoré však nedisponujú žiadnou rozlišovacou spôsobilosťou, a preto je nutné klásť dôraz na ostatné prvky sporných označení, ktoré budú v danom prípade pre spotrebiteľa pri orientácii na trhu určujúce. Staršia ochranná známka okrem slovných prvkov „TAXI BRATISLAVA“ pozostáva z obrazového (hrad) a číselného prvku (16 300) v bielo-červeno-čiernej kombinácii, ktoré prispievajú k jej rozlišovacej spôsobilosti. Zverejnené označenie obsahuje ako odlišný prvok slovo „ORIGINAL“, ktoré sa v staršej ochrannnej známke nenachádza, navyše je graficky a farebne odlišne spracované. Uvedené odlišnosti medzi označeniami (zvlášť farebné, grafické spracovanie a slovný prvok „ORIGINAL“) sú dostatočné na to, aby aj v prípade služieb, ktoré boli v predmetnom prípade posúdené ako zhodné a podobné, bol spotrebiteľ s priemernou pozornosťou schopný označenia vzájomne od seba odlíšiť. Ako už bolo uvedené, nemožno zakladať pravdepodobnosť zámeny, resp. asociácie kolíznych označení na prvkoch, ktoré sú bez rozlišovacej spôsobilosti (čo v podstate potvrdil namietateľ i prihlasovateľ), čo je v tomto prípade slovné spojenie „TAXI BRATISLAVA“, ale je potrebné sa zamerať na ich celkový dojem, ktorý je pri zverejnenom označení a staršej ochrannnej známke odlišný.

Tvrdenie namietateľa, podľa ktorého si spotrebiteľia svojim dopytom po službách „taxi Bratislava“ určili ako rozlišujúci prvok staršej ochrannnej známky práve slovné spojenie „TAXI BRATISLAVA“, na základe ktorého si môže dôjsť k pravdepodobnosti zámeny zo zverejneným označením, a teda si spotrebiteľ môže vytvoriť určitú asociáciu so zverejneným označením, je nutné považovať za nesprávne, pretože ako už bolo spomenuté viac krát, slovné spojenie „TAXI BRATISLAVA“ je vo vzťahu k prihláseným/zapísaným službám čisto opisné a bez rozlišovacej spôsobilosti, a práve preto sa spotrebiteľ musí pri výbere predmetných služieb orientovať na trhu na základe ostatných prvkov (grafické, farebné spracovanie, prítomnosť odlišných slovných, obrazových prvkov), ktoré si uchová v pamäti a na základe ktorých od seba kolízne označenia dokáže vzájomne odlíšiť pre ďalší budúci výber konkrétneho dodávateľa služieb.

V dôsledku všetkých uvedených skutočností je možné konštatovať, že medzi spornými označeniami neexistuje riziko pravdepodobnosti zámeny ani asociácie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou, a to ani v prípade, že budú takto označované zhodné a podobné služby a uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach je preto nutné považovať za nedôvodný.

Uplatnený námietkový dôvod podľa ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. b) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannnej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou

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

Na naplnenie skutkovej podstaty ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je potrebné kumulatívne splnenie nasledujúcich podmienok:

- musí byť preukázané dobré meno staršej ochrannej známky na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie, ktorého nadobudnutie predchádzalo dňu podania prihlášky zverejneného označenia;
- označenia musia byť zhodné alebo podobné;
- používanie zverejneného označenia by viedlo aspoň k jednému z nasledujúcich troch zásahov:
 - neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky,
 - ujma na rozlišovacej spôsobilosti,
 - ujma na dobrom mene;
- takéto používanie zverejneného označenia je neodôvodnené, resp. bez náležitého dôvodu.

V súvislosti s uplatnením námietkového dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je potrebné uviesť, že namietateľ nesie dôkazné bremeno a nadobudnutie dobrého mena by mal podložiť takými dôkaznými prostriedkami (podiel staršej ochrannej známky na trhu, intenzitu, územný rozsah a dĺžku jej vrátane množstva vynaložených prostriedkov na je propagáciu), ktoré by preukázali skutočnosť, že verejnosť je s ochrannou známkou v dôsledku jej používania oboznámená, je spájaná s určitými dobrými vlastnosťami, ktoré od tovarov a služieb očakáva, t. j. má „dobrú povesť“. S odvolaním sa na posudzovanie nadobudnutia vyššej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky pri predchádzajúcom námietkovom dôvode je možné konštatovať, že svoje tvrdenie o nadobudnutom dobrom mene jeho staršej ochrannej známky namietateľ nepodložil žiadnymi relevantnými dôkazmi, ktorými by existenciu dobrého mena preukázal, čím nespĺnil jednu zo základných podmienok tohto uplatneného námietkového dôvodu, a preto je skúmanie ďalších kumulatívnych podmienok neopodstatnené, a teda nie je možné námietkam založených na ustanovení § 7 písm. b) vyhovieť.

Na základe uvedených skutočností je nutné na záver konštatovať, že neboli naplnené podmienky uplatnených námietkových dôvodov podľa ustanovenia § 7 písm. a) a písm. b) zákona o ochranných známkach, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka odboru

Doručiť:

Podhorský & Partners, s. r. o., Mlynské nivy 19100/53, 821 05 Bratislava 2, Slovenská republika
Ing. Ivan Belička - Markoffice - známková, patentová a súdnoznalecká kancelária, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica 4, Slovenská republika