



Banská Bystrica 1.7.2014  
POZ 997-2013 /N-81-2014/St

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Klub Strážov, Nábřežná 999/13, 017 01 Považská Bystrica, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „Bratislava Otvorene“ do registra ochranných známok, prihláseného 6.6.2013 prihlasovateľom Blackstorm Group s.r.o., Panenská 24, 811 03 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 997-2013 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.9.2013, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

**námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „Bratislava Otvorene“, číslo spisu POZ 997-2013, sa zamieta pre všetky služby v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „Bratislava Otvorene“ do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 997-2013 (ďalej „zverejnené označenie“), boli 3.12.2013 podané námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Namietateľ uviedol, že zverejnené označenie bolo prihlásené 6.6.2013, okrem iného, aj pre služby v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a námietky sa týkajú všetkých prihlasovaných služieb v uvedenej triede.

Namietateľ podanie predmetných námietok odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky v priloženej úprave „OTVORENE“ č. 220078 s právom prednosti od 3.1.2007, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 38, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej sa namietateľ zaoberal porovnaním označení z jednotlivých hľadísk. Uviedol, že staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „OTVORENE“, ktorý je v štandardnej nevýraznej grafickej úprave, a ktorý je celý obsiahnutý vo zverejnenom označení. Podľa namietateľa, aj keď spotrebitelia čítajú označenia zľava doprava, nemožno predpokladať, že by pri vizuálnom vnímaní zverejneného označenia bolo jeho druhé slovo „Otvorene“ prehliadnuté z dôvodu takmer rovnakej dĺžky oboch slov, ktoré zverejnené označenie tvoria.

Namietateľ na základe uvedenej skutočnosti konštatoval vysokú mieru podobnosti označení z vizuálneho hľadiska.

Podľa namietateľa porovnávané označenia sú vo veľmi vysokej miere podobné aj z fonetického hľadiska, pretože nemožno predpokladať, že by spotrebiteľ slovo „Otvorene“ prepočul, aj keď zaznie pri výslovnosti zverejneného označenia až na druhej pozícii za slovom „Bratislava“. Prihlasovateľ dodal, že toto slovo tvorí celú staršiu ochrannú známku z fonetického hľadiska.

Namietateľ zo sémantického hľadiska tiež konštatoval veľmi vysokú mieru podobnosti, čo odôvodnil tým, že

fantazijným prvkom v oboch označeniach je slovo „otvorene“ a slovo „Bratislava“ bude spotrebiteľom vnímané ako geografická lokalizácia miesta, v ktorom sa služby vykonávajú a ponúkajú, prípadne odkiaľ pochádzajú. Podľa namietateľa je na spotrebiteľovi, či pochopí význam slova „otvorene“ nejakým špecifickým spôsobom. Napríklad vo vzťahu k službám „vzdelávanie, výstava, fotografovanie“ možno predpokladať, že ho pochopí ako ponúkanie nezastretého necenzurovaného pohľadu na nejaké dianie v spoločnosti, a poskytovanie otvorených informácií. Namietateľ dodal, že zverejnené označenie bude spotrebiteľ tak chápať ako regionálny variant označenia „OTVORENE“, čo zároveň spôsobí vznik asociácie medzi porovnávanými označeniami.

Namietateľ vyslovil názor, že porovnávané označenia sú z celkového hľadiska vo vysokej až vo veľmi vysokej miere podobné zo všetkých relevantných hľadísk.

Ďalej sa namietateľ venoval porovnaniu prihlasovaných služieb v triede 41 so službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede a v tejto súvislosti uviedol, že prihlasované služby „*fotografická reportáž; informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; vydávanie kníh a tlačovín; vzdelávanie; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie školení; organizovanie a vedenie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav*“ sú zhodné so zapísanými službami „*fotografovanie, reportážne služby, informácie o výchove, vzdelávaní a možnostiach zábavy, vydávanie časopisov, novín, kníh, periodík, neperiodickej tlače, vzdelávanie, organizovanie a vedenie kongresov, konferencií, seminárov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, školenia*“ a prihlasované služby „*formátovanie textov, nie na reklamné účely*“ sú veľmi podobné, až zhodné so zapísanými službami „*vydávanie časopisov, novín, kníh, periodík, neperiodickej tlače, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, vydávanie a edícia elektronicky reprodukovateľných textov, zverejňovanie textov iných ako reklamných*“, keďže formátovanie textov tvorí ich podstatnú, neoddeliteľnú súčasť a spotrebiteľ by ich nebol schopný, vzhľadom na vysokú mieru podobnosti označení, odlišiť a vnímať by ich ako služby pochádzajúce od rovnakého subjektu.

Namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol pre všetky prihlasované služby v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 10.1.2014 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 17.3.2014, zhrnul argumenty namietateľa a uviedol, že zverejnené označenie sa v dostatočnej miere odlišuje od staršej ochrannej známky. Spotrebiteľ sa po vizuálnej stránke v prvom rade upúta použitím kapitálok v staršej ochrannej známke. Takáto jednoduchá, no efektívna, grafická úprava podľa prihlasovateľa zaručuje staršej ochrannej známke jej neprehliadnuteľnosť, ľahkú rozoznateľnosť a zapamätateľnosť. Naopak pri zrakovom vnímaní zverejneného označenia je spotrebiteľ skôr naklonený vo väčšej miere vnímať a viac si zapamätať prvé slovo označenia, ktorým je „Bratislava“. Podľa prihlasovateľa je možné, že spotrebiteľ bude mať predstavu, že produkty alebo služby, označené takýmto označením, sa vzťahujú na región Bratislava, ale nie je pravdepodobné, že by si označenie „Bratislava Otvorene“ vyložil vyslovene ako nejaký regionálny variant označenia „OTVORENE“. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že kolízne označenia používajú slová, ktoré sú v slovenskom jazyku bežne používané. Rozlišovacím znakom medzi nimi je hlavne ich grafická úprava. Zverejnené označenie pozostáva z dvoch slov, je teda dlhšie ako staršia ochranná známka, ďalej označenia používajú iný typ písma a tiež vzhľadom na skutočnosť, že spotrebiteľia prirodzene vnímajú text zľava doprava, je pravdepodobné, že pri zverejnenom označení si spotrebiteľ skôr vytvorí asociáciu s hlavným mestom Slovenskej republiky, ako s inou ochrannou známkou.

Vzhľadom na uvedené argumenty prihlasovateľ požiadal úrad, aby námietky zamietol a zverejnené označenie zapísal do registra ochranných známok.

### **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 7 písm. a) 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 zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška slovného zverejneného označenia „Bratislava Otvorene“, číslo spisu POZ 997-2013, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 6.6.2013 prihlasovateľom Blackstorm Group s.r.o., Panenská 24, 811 03 Bratislava a zverejnená vo Vestníku úradu 3.9.2013 pre služby v triedach 37, 41 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Klub Strážov, Nábrežná 999/13, 017 01 Považská Bystrica je majiteľom slovnej ochrannej známky v priloženej grafickej úprave „OTVORENE“ č. 220078 (ďalej „staršia ochranná známka“), s právom prednosti od 3.1.2007, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 38, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky vyplýva, že staršia ochranná známka má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie.

### **Porovnanie tovarov a služieb**

Námietky smerujú proti zápisu zverejneného označenia pre nasledujúce služby:

**trieda 41** – *„formátovanie textov, nie na reklamné účely; fotografická reportáž; informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; vydávanie kníh a tlačovín; vzdelávanie; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie školení; organizovanie a vedenie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav“.*

Staršia ochranná známka je okrem tovarov a služieb v triedach 9, 16, 35, 38, 42 a 45 zapísaná aj pre služby:

**trieda 41** – *„vydávanie časopisov, novín, kníh, periodík, neperiodickej tlače, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, online vydávanie časopisov, novín a kníh v elektronickej forme, vydávanie a edícia elektronicky reprodukovateľných textov, elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby), výroba audiovizuálnych programov, služby poskytované alebo spojené s franchisingom v oblasti vydávania časopisov novín, periodík a neperiodickej tlače, činnosť politických strán, politických hnutí a mimovládnych organizácií spočívajúca vo vzdelávaní, organizovaní a zhromažďovaní občanov, služby v oblasti zábavy a kultúrnych podujatí, fotografovanie, reportážne služby, filmová a fotografická tvorba, spoločenská výchova, vzdelávanie, školenia, pedagogické informácie, informácie o výchove, vzdelávaní a možnostiach zábavy, poradenstvo v oblasti vzdelávania, knižnice, služby nahrávacích štúdií, organizovanie a vedenie kongresov, konferencií, seminárov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie spoločenských a politických zhromaždení, organizovanie manifestácií a sprievodov, organizovanie lotérií a plesov, športových súťaží, živých vystúpení, zverejňovanie textov iných ako reklamných, knižnice, výroba rozhlasových alebo televíznych programov, zábava, pobavenie, sprostredkovanie a poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu“.*

Pri posudzovaní podobnosti služieb prihlasovaných pre zverejnené označenie a zapísaných služieb pre staršiu ochrannú známku je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými službami, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah. Zároveň je významné aj kritérium konečného spotrebiteľa, ktorému sú takto označené služby určené, teda to, ako porovnávané služby vnímajú koneční spotrebitelia.

Prihlasované služby v triede 41 *„fotografická reportáž; informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; vydávanie kníh a tlačovín; vzdelávanie; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie školení; organizovanie a vedenie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav“* sú svojím charakterom a účelom poskytovania zhodnými a/alebo veľmi podobnými so zapísanými službami *„vydávanie časopisov, novín, kníh, periodík, neperiodickej tlače, fotografovanie, reportážne služby, vzdelávanie, školenia, informácie o výchove, vzdelávaní a možnostiach zábavy, organizovanie a vedenie kongresov, konferencií, seminárov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav“* pre staršiu ochrannú známku v triede 41, pretože

v prípade prihlasovaných aj zapísaných služieb ide o poskytovanie informácií o možnostiach zábavy, či zabezpečovanie vzdelávania a výchovy a to prostredníctvom kongresov, výstav a seminárov.

Ďalšie prihlasované služby v triede 41 „*formátovanie textov, nie na reklamné účely*“ možno považovať za veľmi podobné so zapísanými službami „*vydávanie časopisov, novín, kníh, periodík, neperiodickej tlače, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, vydávanie a edícia elektronicky reprodukovateľných textov, zverejňovanie textov iných ako reklamných*“ pre staršiu ochrannú známku v triede 41, pretože formátovanie textov tvorí podstatnú a neoddeliteľnú súčasť uvedených zapísaných služieb, a tak sa spotrebiteľ môže domnievať, že pochádzajú z jedného alebo prepojeného zdroja.

Porovnanie služieb zverejneného označenia v triede 41 so službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku možno zhrnúť do konštatovania, že všetky prihlasované služby v tejto triede sú zhodné a/alebo veľmi podobné so službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 41.

### Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 997-2013)

Staršia ochranná známka (OZ č. 220078)

**Bratislava Otvorene**

**OTVORENE**

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.

**Z vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie slovného zverejneného označenia a slovnej staršej ochrannej známky v priloženej úprave. Zverejnené označenie pozostáva z dvoch slov „Bratislava“ a „Otvorene“, ktoré sú napísané verzálami štandardného typu písma malej tlačenej abecedy, okrem úvodných písmen „B“ a „O“ v obidvoch slovách, ktoré sú veľké. Staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „OTVORENE“, ktorý je napísaný verzálami štandardného typu písma veľkej tlačenej abecedy dvojitou kontúrou. Aj keď zverejnené označenie obsahuje slovo „Bratislava“, ktoré je na jeho začiatku, a ktoré je spotrebiteľom prednostne vnímané, nemožno opomenúť skutočnosť, že slovný prvok staršej ochrannej známky je celý obsiahnutý vo zverejnenom označení. Z hľadiska celkového vizuálneho dojmu, ktorým porovnávané označenia pôsobia je preto potrebné konštatovať, že medzi porovnávanými označeniami bude z pohľadu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti existovať nižšia miera vizuálnej podobnosti.

**Z fonetického hľadiska** možno predpokladať, že zverejnené označenie bude reprodukované ako „bra-ti-sla-va o-tvo-re-ne“ a staršia ochranná známka ako „o-tvo-re-ne“. Aj keď je zřejmé, že dĺžka zvukovej reprodukcie porovnávaných označení je rozdielna (dve štvorslabičné slová vs. jedno štvorslabičné slovo), berúc do úvahy fakt, že slovný prvok staršej ochrannej známky je celý obsiahnutý vo zverejnenom označení, a že priemerný spotrebiteľ koncovú časť zverejneného označenia neprepočuje, možno hovoriť o čiastočnej podobnosti porovnávaných označení z fonetického hľadiska.

**Zo sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za 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. Vo vzťahu k prihlasovaným službám možno predpokladať, že zverejnené označenie bude u relevantného spotrebiteľa vyvolávať dojem, že ide o služby pochádzajúce z mesta „Bratislava“ a ďalšie slovo „Otvorene“ bude v mysli spotrebiteľa využívané prihlasované služby, ako sú „vzdelávanie, výchova, fotografovanie, atď.“ evokovať, že ide o ponúkajúceho nezastretého necenzurovaného pohľadu na nejaké dianie v spoločnosti alebo v inej oblasti, či poskytovanie otvorených informácií. Je dôvodné rovnako usudzovať aj v prípade slovného prvku „OTVORENE“ staršej ochrannej známky, nakoľko slovný základ „Otvorene“ vs. „OTVORENE“, na základe ktorého by dochádzalo k asociácii s uvedeným významom, je rovnaký pre obidve porovnávané označenia, a tak možno podobnosť medzi porovnávanými označeniami zo sémantického hľadiska pripustiť.

## **Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámery**

Pravdepodobnosťou zámery je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že tovary alebo služby označené posudzovanými označeniami pochádzajú od jedného podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámery je nutné posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých okolností týkajúcich sa konkrétnej veci. Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou porovnávaných označení a podobnosťou označovaných tovarov a služieb. Pri posudzovaní označení je potrebné tiež vziať do úvahy skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma označenia ako celky a neskúma ich jednotlivé detaily a navyše má len zriedka možnosť vykonať priame porovnanie označení, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý označenia zanechali v jeho pamäti. Rovnako je potrebné tiež vziať do úvahy aj kompenzačný princíp, ktorý hovorí, že nízka miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

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

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých služieb [poskytovanie informácií o možnostiach zábavy, či zabezpečovanie vzdelávania a výchovy, a to prostredníctvom poskytovania činností zábavných, kultúrnych, vzdelávacích alebo výchovných a tiež vydateľská činnosť atď.] široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné služby určené, a tie si vzhľadom na účel ich použitia vyžadujú stredný stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere.

Pri komplexnom hodnotení pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia a staršej ochrannej známky je potrebné uviesť, že každý prihlasovateľ má široké možnosti pri voľbe známkového motívu a jeho jednotlivých prvkov, ktoré by nemali evokovať príbuznosť s označeniami, ktoré sú už zapísané ako ochranné známky. Pri porovnaní zverejneného označenia a staršej ochrannej známky bolo zistené, že slovný prvok staršej ochrannej známky, ktorý je v nevýraznej grafickej úprave spočívajúcej len v použitom kontúrovom písme, je celý obsiahnutý vo zverejnenom označení „Bratislava Otvorene“. Na základe uvedenej skutočnosti bola konštatovaná vizuálna podobnosť medzi porovnávanými označeniami aj keď v nižšej miere. Ďalej bola konštatovaná ich čiastočná podobnosť z fonetického hľadiska a podobnosť zo sémantického hľadiska. Je potrebné zdôrazniť, že v súvislosti so službami, ktoré boli posúdené ako zhodné a/alebo veľmi podobné, použitá grafická úprava staršej ochrannej známky, ktorá spočíva len v použitom kontúrovom písme, a ďalšie slovo „Bratislava“ vo zverejnenom označení, nepostačujú na to, aby sa eliminovala skutočnosť, že vo zverejnenom označení je rovnako ako v staršej ochrannej známke použitý zhodný výraz „Otvorene“ vs. „OTVORENE“, ktorý má za následok, že relevantný spotrebiteľ aj pri strednej pozornosti si bude porovnávané označenia navzájom spájať a domnievať sa, že ide len o ďalšie označenie namietateľa alebo s ním prepojeného subjektu.

Vzhľadom na všetky uvedené 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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ing. Ingrid Brežňanová  
vedúca  
oddelenia sporových konaní

Doručiť:

Capitol Legal Group s.r.o.  
Kollárovo námestie 20  
811 06 Bratislava

Ing. Róbert Porubčan  
Puškinova 19  
900 28 Ivanka pri Dunaji