



Banská Bystrica 22.5.2015
POZ 674-2014 /N-67-2015/St

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa EUI Limited, Capital Tower, 22nd Floor, Greyfriars Road, Cardiff, CF 10 3AZ, Spojené Kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, zastúpeného v konaní spoločnosťou Bird & Bird, s.r.o., Prievozská 4D, blok E, 821 09 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „VVDIAMONDS“ do registra ochranných známk, prihláseného 14.4.2014 prihlasovateľom Václavom Vaněkom, Za Hřištěm 6/2571, 370 10 České Budějovice, Česká republika, zastúpeným v konaní advokátskou kanceláriou Havel, Holásek & Partners s.r.o., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 674-2014 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.7.2014, 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 „VVDIAMONDS“, číslo spisu POZ 674-2014, sa zamieta pre všetky služby v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „VVDIAMONDS“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 674-2014 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 1.10.2014 podané námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktoré sa týkali všetkých služieb zverejneného označenia v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil námietky tým, že je majiteľom nasledujúcich starších ochranných známk Spoločenstva platných na území Slovenskej republiky:

- slovnej ochrannej známky č. 010159655 „DIAMOND LAW“ (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 28.7.2011, zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky č. 011226231 „DIAMOND LITTLEBOX“ (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 28.9.2012, zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 36 a 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovanej ochrannej známky č. 004101804 „Diamond“ (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 27.10.2004, zapísanej pre služby v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovanej ochrannej známky č. 007031735 „Diamond“ (ďalej aj „štvrtá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 2.7.2008, zapísanej pre tovary a služby v triedach 16, 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ sa najskôr venoval porovnaniu prihlasovaných služieb v triedach 35 a 36 so zapísanými službami v rovnakých triedach. Uviedol, že prihlasované služby v triede 35 sú bez nutnosti bližšieho rozboru zhodné so zapísanými službami v rovnakej triede pre prvú, tretiu a štvrtú staršiu ochrannú známku. Ďalšie prihlasované služby v triede 36 sú zhodné so zapísanými službami v rovnakej triede pre prvú, druhú, tretiu a štvrtú staršiu ochrannú známku.

Ďalej sa namietateľ venoval porovnaniu označení z jednotlivých hľadísk. Uviedol, že prvá a druhá staršia ochranná známka sú tvorené slovnými prvkami „DIAMOND LAW“ a „DIAMOND LITTLEBOX“. Za dominantné časti týchto označení je potrebné podľa namietateľa považovať slovo „DIAMOND“, ktoré upúta pozornosť spotrebiteľa ako prvé, keďže je umiestnené na začiatku citovaných označení. Slovo „DIAMOND“ je rovnako aj jednotiacim prvkom, ktorý je spoločný pre všetky ochranné známky namietateľa. Slová, ktoré sa nachádzajú za týmto slovom sú spotrebiteľmi vnímané iba ako špecifikácia určitého produktového radu výrobkov, resp. služieb, označených slovom „DIAMOND“.

Tretia a štvrtá staršia ochranná známka obsahujú štylizovaný nápis „DIAMOND“, ktorý je v prípade tretej staršej ochrannej známky doplnený o štylizovaný symbol kosoštvorca. Pri pohľade na obidve kombinované ochranné známky je zjavné, že ich dominantným a rozlišujúcim prvkom je práve slovný prvok „DIAMOND“. V tejto súvislosti namietateľ poukázal na Metodický pokyn úradu, konkrétne bod 5.3.2.6 na strane 52, podľa ktorého „pri kombinovaných označeniach pozostávajúcich z hľadiska dištingtívnosti z rovnocenného slovného a obrazového prvku platí všeobecná zásada, že slovný prvok vníma spotrebiteľ viac oproti obrazovému prvku, pretože verejnosť sa obvykle zmieňuje o označení v jeho slovnej podobe. Z toho teda vyplýva, že podobnosť označení je pravdepodobnejšia v prípadoch, keď označenia obsahujú totožný alebo podobný slovný prvok a odlišný obrazový prvok“. Podľa namietateľa nie je dôvod, aby sa toto všeobecné pravidlo nepoužilo aj v tomto prípade. Uvedené platí tým viac, že grafické znázornenie označenia „DIAMOND“ nie je nijako výrazné a bude bežným spotrebiteľom vnímané len ako ozdobný prvok bez rozlišovacej spôsobilosti. To isté sa dá povedať aj o štylizovanom symbole kosoštvorca v prípade tretej staršej ochrannej známky, ktorý len zdôrazňuje význam dominantného slova „DIAMOND“.

Ďalej namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je tvorené slovným prvkom „VVDIAMONDS“ v ozdobnom písme. Aj v tomto prípade je podľa namietateľa nutné za dominantný prvok považovať práve slovné znenie označenia, keďže grafické vyhotovenie písma nie je samo o sebe príliš originálne a spotrebiteľmi bude vnímané ako ozdobný prvok, ktorý si neuchovávajú v pamäti. Dodatočné písmeno „S“ na konci slovného prvku zverejneného označenia je len tvarom množného čísla v anglickom jazyku, čo je dobre známe aj priemernému spotrebiteľovi na území Slovenskej republiky, a tomuto dodatočnému znaku teda nebude prikladať dôležitosť. Namietateľ dodal, že dominantným a dištingtívnym prvkom zverejneného označenia je práve slovný prvok „VVDIAMONDS“.

Namietateľ konštatoval, že dominantný a dištingtívny prvok starších ochranných známok „DIAMOND“ je vysoko podobný s dominantným a dištingtívnym prvkom zverejneného označenia „VVDIAMONDS“. Uvedené obidva slovné prvky sa zhodujú v siedmich po sebe nasledujúcich písmenách, zverejnené označenie v sebe taktiež zahŕňa celý dominantný slovný prvok starších ochranných známok, a odlišujú sa len v dvoch písmenách. Medzi porovnávanými označeniami teda existuje vysoká vizuálna podobnosť.

Ďalej sa namietateľ venoval porovnaniu označení z fonetického hľadiska. Uviedol, že slovný prvok tretej a štvrtej staršej ochrannej známky a dominantný prvok prvej a druhej staršej ochrannej známky bude spotrebiteľmi vyslovovaný ako „dajmond, prípadne „diamond“. Slovný prvok zverejneného označenia môže byť spotrebiteľmi vyslovený viacerými spôsobmi ako „vévedajmonds“, „vívídajmonds“, „vévédiamonds“ alebo „vívídiamonds“. Dodatočnému písmenu „S“ na konci zverejneného označenia spotrebiteľia nebudú aj z fonetického hľadiska prikladať žiaden význam. Podľa namietateľa aj z fonetického hľadiska sú staršie ochranné známky a zverejnené označenie vysoko podobné, a to vďaka zhodnej výslovnosti podstatnej časti zverejneného označenia a starších ochranných známok namietateľa a skutočnosti, že zverejnené označenie v sebe obsahuje celý slovný prvok tretej a štvrtej staršej ochrannej známky.

Ďalej sa namietateľ venoval porovnaniu označení zo sémantického hľadiska. Uviedol, že výraz „DIAMOND“, ktorý tvorí tretiu a štvrtú staršiu ochrannú známku, resp. dominantný prvok prvej a druhej staršej ochrannej známky, je anglickým výrazom pre „diamant“ a táto skutočnosť je dobre známa aj slovenskému spotrebiteľovi, a to tiež vďaka podobnosti týchto slov v slovenčine a angličtine. Úvodná dvojica písmen „VV“ vo zverejnenom označení nemá v slovenskom jazyku žiadny bežný význam s zverejnené označenie tak bude vnímané a chápané ako diamanty. Namietateľ v tejto súvislosti konštatoval, že porovnávané označenia sú zo sémantického hľadiska zhodné.

Podľa namietateľa z uvedených skutočností je zrejmé, že porovnávané označenia sú z vizuálneho, a z fonetického hľadiska vysoko podobné a zo sémantického hľadiska sú dokonca zhodné. Z dôvodu, že zverejnené označenie sa zapisuje pre úplne zhodné služby, nebezpečenstvo zámeny na strane verejnosti tu nevyhnutne existuje. Namietateľ dodal, že prípadná nižšia miera podobnosti v tomto prípade je vyvážená

úplne zhodnými službami zverejneného označenia a starších ochranných známk.

Namietateľ uviedol, že má vybudovaný známkový rad, ktorý tvoria jeho staršie ochranné známky, ale aj ochranná známka Spoločenstva č. 6104442 „Diamond is a girl's best friend“ a ďalšie národné ochranné známky zapísané v členských štátoch EÚ, ktorých jednotiacim prvkom je slovo „DIAMOND“. Keďže zverejnené označenie je prihlasované pre úplne totožné služby, pre ktoré sú zapísané aj staršie ochranné známky namietateľa, a vďaka ktorým je namietateľ známy, spotrebiteľia by zverejnené označenie mohli tiež vnímať ako súčasť tohto známkového radu namietateľa a služby označené zverejneným označením spájať so spoločnosťou namietateľa. Namietateľ dodal, že v súlade s vyššie uvedeným je tým na strane spotrebiteľskej verejnosti vyššia pravdepodobnosť asociácie zverejneného označenia so spoločnosťou namietateľa.

Ďalej namietateľ uviedol, že aj keď je slovo „DIAMOND“ bežným výrazom v anglickom jazyku a je pomerne obvyklé aj v slovenskom prostredí, toto slovo nemá žiadnu súvislosť s relevantnými službami v triedach 35 a 36. Podľa namietateľa z uvedeného teda vyplýva, že staršie ochranné známky namietateľa majú vo vzťahu k relevantným službám v triedach 35 a 36 vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti, a tým požívajú aj akoby väčší rozsah ochrany, čím je aj väčšia pravdepodobnosť ich zámenny so zverejneným označením.

Namietateľ na základe uvedených skutočností navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol pre všetky prihlasované služby v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 27.11.2014 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 5.2.2015, zhrnul argumenty namietateľa a uviedol, že prvú a druhú staršiu ochrannú známku tvoria dve slová „DIAMOND LAW“ a „DIAMOND LITTLEBOX“. Podľa prihlasovateľa, názor namietateľa o podobnosti oboch starších ochranných známk so zverejneným označením je mylný a nesprávny, a tiež že dominantnú časť starších ochranných známk tvorí slovo „DIAMOND“ a nie slová „LAW“ alebo „LITTLEBOX“, pretože tie majú svoj vlastný význam.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že slovo „DIAMOND“ je bežne používaným termínom, a preto sa pozornosť spotrebiteľov bude sústreďovať predovšetkým na ostatné slová označenia.

Zverejnené označenie tvorí špecificky vyhotovený slovný prvok „VVDIAMONDS“ v ozdobnom písme. Toto logo je jednoduché a vkusné, čo vzhľadom na to, že sa spoločnosť prihlasovateľa zaoberá predajom diamantov, je celkom pochopiteľné, pretože logo spoločnosti pohybujúcej sa v spomínanom odvetví, by malo pôsobiť čo najviac seriózne a v zákazníčkovi vzbudiť maximálnu možnú dôveru. Spracovanie tohto loga je podľa prihlasovateľa natoľko originálne a odlišné od starších ochranných známk, že nemôže v žiadnom prípade vzbudzovať nebezpečenstvo vyvolania zámenny na strane spotrebiteľa.

Prihlasovateľ konštatoval, že vizuálne porovnanie zohráva najdôležitejšiu úlohu pri obrazových prvkoch označení. Prihlasovateľ v tejto súvislosti poukázal na skutočnosť, že sa zverejnené označenie svojím grafickým stvárnením nepodobá ani tretej a štvrtej staršej ochrannej známke, kde je rozdiel viditeľný na prvý pohľad. Značné odlišnosti možno vidieť ako v štýle písma, kde je absolútne nulová podobnosť, tak v použitej rozmanitosti farieb. Tretia staršia ochranná známka je vo farebnom vyhotovení žltej, modrozelenej, purpurovej, čiernej a bielej farby a štvrtá staršia ochranná známka v žltej a ružovej farbe, kým zverejnené označenie je iba v čiernom vyhotovení a za použitia odtieňov šedej farby. V prípade tretej staršej ochrannej známky má dominanciu začiatočná farebná časť označenia, ktorá upúta svojou farebnosťou a vyhotovením zároveň upúta štýlom písma a nie samotným obsahom slova, ktoré je v úzadí. V prípade štvrtej staršej ochrannej známky má zase dominanciu trojrozmerný a naklonený charakter označenia a zároveň jeho ružovo-žlté farebné vyhotovenie. V prípade oboch kombinovaných starších ochranných známk je text slova „DIAMOND“ celistvý a nedochádza k jeho efektnému prelínaniu ako v prípade zverejneného označenia.

Ďalej sa prihlasovateľ venoval porovnaniu označení z fonetického hľadiska. Uviedol, že označenie „DIAMOND LAW“ spotrebiteľ vysloví ako „'daiə.mənd la:“, označenie „DIAMOND LITTLEBOX“ ako „'daiə.mənd 'lit.lbɒks“, zverejnené označenie „VVDIAMONDS“ ako „vévé 'daiə.mənd“ alebo ako „'v 'daiə.mənd“, poprípade po anglicky ako „vývý 'daiə.mənd“.

Prihlasovateľ zopakoval, že označenie „DIAMOND“ je bežne používané, a je tak ďaleko dôležitejšie sústreďovať sa na prvky, ktoré ho dopĺňajú. V tomto prípade je potrebné porovnať prvky „LAW“, resp.

„LITTLEBOX“ so spojením „VV“ nachádzajúcim sa vo zverejnenom označení, ktorý tvorí jeho začiatok, a ktorý je z hľadiska spotrebiteľa najpodstatnejší. Prihlasovateľ konštatoval, že staršie ochranné známky sa pri vyslovovaní nezhodujú so zverejneným označením v žiadnej spoluhláske, či samohláske a riziko zámény je tu teda nulové.

Ďalej sa prihlasovateľ venoval porovnaniu označení zo sémantického hľadiska. Uviedol, že aj tu platí to, že najdôležitejším prvkom pri posudzovaní prvej a druhej staršej ochrannej známky je slovo „LAW“, resp. „LITTLEBOX“, ktoré v preklade znamená „PRÁVO“, resp. „KRABIČKA“, čo je priemernému spotrebiteľovi v Slovenskej republike nepochybne známe. V prípade tretej a štvrtej staršej ochrannej známky je potom dominantným a rozlišujúcim prvkom predovšetkým ich grafické spracovanie a významové porovnanie v danom prípade teda nie je nijako markantné. Prihlasovateľ konštatoval, že obsiahnutie zhodného slova „DIAMOND“ v porovnávaných označeniach nie je pri ich významovom porovnaní rozhodujúce.

Podľa prihlasovateľa dvojica písmen „VV“ nachádzajúca sa vo zverejnenom označení nemá v slovenskom jazyku žiaden význam a predstavuje iniciály mena majiteľa firmy, Václava Vaňka, ktorý sa od roku 2011 pohybuje v oblasti investičného predaja diamantov (dôkaz <http://www.vvdiamonds.cz/cs/>). Prihlasovateľ dodal, že slovom „diamond“ sa neoznačuje len diamant ako najtvrdší nerast, ale toto slovo sa používa aj na označovanie niečoho, čo je kvalitné, luxusné, drahé, najlepšie, najvyššie a podobne. Navyše, aj keby tu spojitosť, ktorú spomína namietateľ nebola, neznamená to, že rozlišovacia spôsobilosť tohto slova musí byť vyššia.

Prihlasovateľ uviedol, že slovné prvky porovnávaných kolíznych označení obsahujú odlišný počet písmen, čo podporuje argumenty v prospech dostatočnej odlišnosti. Podľa prihlasovateľa tiež pri porovnaní predmetných označení podstatné je, že ich začiatok je tiež odlišný. Zatiaľ čo všetky staršie ochranné známky začínajú na slovo „DIAMOND“, ktoré je bez rozlišovacej spôsobilosti, zverejnené označenie začína na „VV“, ktoré rozlišovaciu spôsobilosť má.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že s výnimkou prvej staršej ochrannej známky, ktorá je namietateľom používaná napríklad na internetovej stránke www.diamondlaw.co.uk, ale aj to len v rámci Veľkej Británie, ostatné staršie ochranné známky namietateľ aktívne nepoužíva, a preto si ich spotrebiteľia nebudú asociovať so zverejneným označením. Preto tvrdenie namietateľa, že verejnosť môže vnímať zverejnené označenie ako súčasť jeho známkového radu neobstojí.

Naopak, napriek tomu, že prihlasovateľ vstúpil na európsky diamantový trh len na prelome roku 2011-2012, za veľmi krátku dobu sa mu podarilo upevniť pozíciu jedného z popredných diamantových predajcov v Českej republike a na Slovensku.

Prihlasovateľ poznamenal, že namietateľ sa v námietkach vôbec nevenoval relevantnej verejnosti. Vzhľadom na povahu služieb v triedach 35 a 36, ako napríklad finančníctvo, poisťovníctvo, je zrejmé, že tieto služby budú využívať najmä dospelí ľudia, ktorý budú pri výbere služieb konať so zvýšenou ostražitosťou. Pravdepodobnosť asociácie so staršími ochrannými značkami je podľa prihlasovateľa preto vylúčená. Navyše je potrebné uviesť, že v oblasti investičných diamantov sa pohybujú takí zákazníci, ktorí veľmi podrobne rozlišujú jednotlivé entity, ktoré tento spôsob investovania ponúkajú, pretože je pre nich úplne kľúčové, akému partnerovi zveria svoje nemalé finančné prostriedky. Prihlasovateľ dodal, že rozdielnym je zároveň aj sektor, v ktorom prihlasovateľ aj namietateľ podnikajú. Prihlasovateľ pôsobí v sektore predaja diamantov, vrátane investičných diamantov, zatiaľ čo namietateľ v sektore poistenia.

Prihlasovateľ poukázal aj na skutočnosť, že so slovným prvkom „Diamond“ a pre zhodné alebo podobné služby v triedach 35 a 36 má zaregistrované ochranné známky aj spoločnosť ALO jewelry, s.r.o., čo namietateľovi neprekáža. Tiež v súčasnosti pre územie Veľkej Británie, Slovenska a Spoločenstva existuje až 284 ochranných známk, ktoré sú registrované alebo v procese registrácie, väčšina z nich so skorším právom prednosti ako majú ochranné známky namietateľa. Podľa prihlasovateľa preto nie je možné založiť pravdepodobnosť zámény zverejneného označenia so staršími ochrannými značkami len na tom, že všetky obsahujú slovo „diamond“.

Prihlasovateľ je toho názoru, že by nemalo nič brániť zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk úradu, navyše ak zásadným rozlišovacím prvkom je v tomto prípade začiatok zverejneného označenia, t. j. spojenie „VV“.

Prihlasovateľ za účelom preukázania uvádzaných skutočností predložil nasledujúce dôkazy:

- výpis z online databázy slovenských ochranných známk ALO DIAMONDS,
- výpis z online databázy www.tmview.org ochranných známk obsahujúcich slovo „diamond“.

Podľa prihlasovateľa, berúc do úvahy skutočnosť, že slovo „diamond“ nemá takmer žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť, preto nie je možné založiť pravdepodobnosť asociácie medzi kolíznymi označeniami len na tomto slove.

Prihlasovateľ požiadal úrad, aby podané námietky zamietol a zverejnené označenie zapísal do registra ochranných známk v plnom rozsahu.

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 slovnej ochrannej známky v priloženej úprave „VVDIAMONDS“, číslo spisu POZ 674-2014, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 14.4.2014 prihlasovateľom Václavom Vaněkom, Za Hřístěm 6/2571, 370 10 České Budějovice, Česká republika a zverejnená vo Vestníku úradu 2.7.2014 pre tovary a služby v triedach 14, 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ EUI Limited, Capital Tower, 22nd Floor, Greyfriars Road, Cardiff, CF 10 3AZ, Spojené Kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska je majiteľom ochranných známk Spoločenstva platných aj na území Slovenskej republiky:

- slovnej ochrannej známky č. 010159655 „DIAMOND LAW“ s právom prednosti od 28.7.2011, zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky č. 011226231 „DIAMOND LITTLEBOX“ s právom prednosti od 28.9.2012, zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 36 a 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovanej ochrannej známky č. 004101804 „Diamond“ s právom prednosti od 27.10.2004, zapísanej pre služby v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovanej ochrannej známky č. 007031735 „Diamond“ s právom prednosti od 2.7.2008, zapísanej pre tovary a služby v triedach 16, 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a starších ochranných známk vyplýva, že staršie ochranné známky majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je okrem tovarov v triede 14 zapísané aj pre nasledujúce služby:

trieda 35 – „*propagačná činnosť; reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce*“,

trieda 36 – „*poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; nehnuteľnosti (služby)*“.

Prvá staršia ochranná známka je okrem iných tovarov a služieb uvedených v triedach 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 a 45 zapísaná aj pre služby:

trieda 35 – „*advertising; business management; business administration; office functions; business, advertising and promotion, and information services relating thereto; up-dating of advertising, promotional and publicity material; dissemination of advertising and promotional materials;*

distribution of samples, commercial and promotional items; sales promotion (for others); data searching in computer files (for others)“ [reklamná činnosť; obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce; obchodné, reklamné a propagačné služby a súvisiace informačné služby; aktualizovanie reklamných a propagačných materiálov; šírenie reklamy a propagačných materiálov; distribúcia vzoriek, komerčných a propagačných predmetov; propagácia predaja (pre iných)],

trieda 36 – „*insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; insurance and financial services*“ (poisťovníctvo; finančné služby a transakcie; finančné služby; služby v oblasti nehnuteľností; poistenie a finančné služby).

Druhá staršia ochranná známka je okrem iných tovarov a služieb uvedených v triedach 9, 36 a 38 zapísaná aj pre služby:

trieda 36 – „*insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; insurance and financial services*“ (poisťovníctvo; finančné služby; peňažníctvo; služby v oblasti nehnuteľností; poisťovníctvo a finančníctvo).

Tretia staršia ochranná známka je okrem iných služieb uvedených v triedach 35 a 36 zapísaná aj pre služby:

trieda 35 – „*advertising; business management; business administration; office functions; business, advertising and promotional services and information services relating thereto; devising and up-dating of advertising, promotional and publicity materials; dissemination of advertising and promotional materials; distribution of samples, commercial and promotional items; sales promotion (for others)*“ [reklama; management podnikania; podnikové riadenie; kancelárske práce; obchodné, reklamné a propagačné služby a s nimi súvisiace informačné služby; navrhovanie a aktualizácia reklamných a propagačných materiálov; šírenie reklamy a propagačných materiálov; distribúcia vzoriek, komerčných a propagačných predmetov; propagácia predaja (pre iných)],

trieda 36 – „*insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; insurance and financial services*“ (poistenie; finančné obchody; menové záležitosti; realitné záležitosti; poistenie a finančné služby).

Štvrtá staršia ochranná známka je okrem iných tovarov a služieb uvedených v triedach 16, 35 a 36 zapísaná aj pre služby:

trieda 35 – „*advertising; business management; business administration; office functions; business, advertising and promotional services and information services relating thereto; devising and up-dating of advertising, promotional and publicity materials; dissemination of advertising and promotional materials; distribution of samples, commercial and promotional items; sales promotion (for others); prize draws (organization of) for promotional purposes; promoting the goods and services of others through the distribution of printed material and promotional contests*“ [reklama; obchodný manažment; obchodná správa; kancelárske práce; obchodné, reklamné a propagačné služby a s nimi súvisiace informačné služby; navrhovanie a aktualizácia reklamných a propagačných materiálov; šírenie reklamy a propagačných materiálov; distribúcia vzoriek, komerčných a propagačných predmetov; propagácia predaja (pre iných); organizovanie lotérií na propagačné účely; propagovanie predaja tovarov a služieb klientov prostredníctvom distribúcie tlačených materiálov a reklamných súťaží],

trieda 36 – „*insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; insurance and financial service*“ (poisťovníctvo; finančné záležitosti; peňažné záležitosti; záležitosti súvisiace s nehnuteľnosťami; poistenie a finančné služby).

Pri posudzovaní podobnosti služieb prihlasovaných pre zverejnené označenie a zapísaných služieb pre staršie ochranné známky 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

Prihlasované služby v triede 35 „*propagačná činnosť; reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce*“ možno aj bez podrobnej analýzy považovať za zhodné alebo vysoko podobné so zapísanými službami „*reklamná činnosť; obchodný manažment, obchodná správa; obchodná*

administratíva; kancelárske práce; obchodné, reklamné a propagačné služby a súvisiace informačné služby; aktualizovanie reklamných a propagačných materiálov; šírenie reklamy a propagačných materiálov; distribúcia vzoriek, komerčných a propagačných predmetov; propagácia predaja (pre iných)“ pre prvú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 35, rovnako aj so zapísanými službami „*reklama; management podnikania; podnikové riadenie; kancelárske práce; obchodné, reklamné a propagačné služby a s nimi súvisiace informačné služby; navrhovanie a aktualizácia reklamných a propagačných materiálov; šírenie reklamy a propagačných materiálov; distribúcia vzoriek, komerčných a propagačných predmetov; propagácia predaja (pre iných)*“ pre tretiu staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 35, tiež so zapísanými službami „*reklama; obchodný manažment; obchodná správa; kancelárske práce; obchodné, reklamné a propagačné služby a s nimi súvisiace informačné služby; navrhovanie a aktualizácia reklamných a propagačných materiálov; šírenie reklamy a propagačných materiálov; distribúcia vzoriek, komerčných a propagačných predmetov; propagácia predaja (pre iných); organizovanie lotérií na propagačné účely; propagovanie predaja tovarov a služieb klientov prostredníctvom distribúcie tlačených materiálov a reklamných súťaží*“ pre štvrtú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 35. Vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti môže tak dôjsť k stretu uvedených zapísaných služieb s uvedenými prihlasovanými službami, pričom priemerný spotrebiteľ si ich môže dávať do vzájomnej spojitosti a považovať ich za pochádzajúce z jedného alebo prepojeného zdroja.

Ďalšie prihlasované služby v triede 36 „*poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; nehnuteľnosti (služby)*“ sú službami svojim charakterom a účelom poskytovania zhodnými alebo vysoko podobnými so zapísanými službami „*poisťovníctvo; finančné služby a transakcie; finančné služby; služby v oblasti nehnuteľností; poistenie a finančné služby*“ pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 36, ako aj so zapísanými službami „*poisťovníctvo; finančné služby; peňažníctvo; služby v oblasti nehnuteľností; poisťovníctvo a finančníctvo*“ pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 36, tiež so zapísanými službami „*poistenie; finančné obchody; menové záležitosti; realitné záležitosti; poistenie a finančné služby*“ pre tretiu staršiu ochrannú známku v triede 36, rovnako aj so zapísanými službami „*poisťovníctvo; finančné záležitosti; peňažné záležitosti; záležitosti súvisiace s nehnuteľnosťami; poistenie a finančné služby*“ pre štvrtú staršiu ochrannú známku v triede 36, pretože v prípade prihlasovaných aj zapísaných služieb ide o zhodne poskytnutie poistenia, finančných a peňažných záležitostí, ako aj služieb spojených s nehnuteľnosťami.

Porovnanie služieb zverejneného označenia so službami zapísanými pre staršie ochranné známky možno zhrnúť do konštatovania, že všetky prihlasované služby v triedach 35 a 36 možno považovať za služby zhodné alebo vysoko podobné so službami zapísanými pre uvedené staršie ochranné známky v rovnakých triedach 35 a 36.

Porovnanie zverejneného označenia a prvej a druhej staršej ochrannej známky

Zverejnené označenie (POZ 674-2014)

Prvá staršia ochranná známka (CTM č. 010159655)

VVDIAMONDS

DIAMOND LAW

Druhá staršia ochranná známka (CTM č. 011226231)

DIAMOND LITTLEBOX

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známok 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 v priloženej úprave a slovných starších ochranných známok. Zverejnené označenie je tvorené desaťhláskovým slovným prvkom „VVDIAMONDS“, ktorý je napísaný mierne upraveným typom písma veľkej tlačenej abecedy tak, že niektoré časti písmen sú zvýraznené hrubšou čiarou a niektoré časti písmen sa buď navzájom prelínajú alebo nie sú dotiahnuté úplne dokonca. Ide o dvojicu písmen „VD“, „MO“ a „ND“. Zverejnené označenie na konci

slovného prvku obsahuje písmeno „S“, ktoré sa v prvom slove „DIAMOND“ starších ochranných známk nenachádza, a ktorému bude priemerný spotrebiteľ venovať nižšiu pozornosť keďže je umiestnené na konci slovného prvku zverejneného označenia. Prvá a druhá staršia ochranná známka sú tvorené dvomi slovami „DIAMOND LAW“ a „DIAMOND LITTLEBOX“, ktoré sú napísané verzálami štandardného typu písma veľkej tlačenej abecedy. Aj keď zverejnené označenie obsahuje na začiatku slovného prvku „VVDIAMONDS“ skupinu dvoch písmen „VV“, ktorá sa v starších ochranných známkach nenachádza, a ktorá je spotrebiteľom prednostne vnímaná, nemožno opomenúť skutočnosť, že slovné prvky porovnávaných označení sú zhodné v ich väčšej časti a zároveň sú tvorené písmenami veľkej tlačenej abecedy, čo tiež prispieva k ich vizuálnej podobnosti. Vďaka tomu, že prvé slovo „DIAMOND“ starších ochranných známk je celé obsiahnuté vo zverejnenom označení v spojení s tým, že zverejnené označenie má len jednoduchú grafickú úpravu, bude celkový vizuálny vnem v prípade porovnávaných označení v určitej, aj keď len minimálnej miere podobný.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou **z fonetického hľadiska** je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že slovný prvok zverejneného označenia bude relevantnými spotrebiteľmi reprodukován viacerými spôsobmi ako „vévédajmonds“, „vívídajmonds“, „vévédiamonds“ alebo „vívídiamonds“. Prvá staršia ochranná známka bude reprodukována ako „dajmond ló“ alebo ako „diamond ló“ a druhú staršiu ochrannú známku spotrebiteľ najpravdepodobnejšie prečíta ako „dajmond litlboks“ či „diamond litlboks“. Z porovnania zvukovej podoby zverejneného označenia a starších ochranných známk vyplýva, že v porovnávaných označeniach zaznie dostatočne zrozumiteľné zhodné slovo „dajmond“ či „diamond“, avšak v jednom prípade za slabikami „vé-vé-“ či „ví-ví-“ a v druhom prípade v jeho úvode slovných prvkov, a preto možno konštatovať nižšiu mieru fonetickej podobnosti porovnávaných označení, pretože fonetika ďalších slabík resp. slovných prvkov (v podobe „vévé-“ či „víví-“ vs. „ló“ alebo „litlboks“) je odlišná jednak samotným sledom hlások, ale aj intonáciou a rytmom uvedených slabík či slovných prvkov.

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 „VVDIAMONDS“ bude u relevantného spotrebiteľa vyvolávať dojem, že ide o poskytovanie kvalitných služieb, keďže anglické slovo „diamonds“ v ňom obsiahnuté neoznačuje len najtvrdšie nerasty „diamanty“, ale používa sa aj na označovanie niečoho kvalitného, luxusného, drahého a podobne. Je dôvodné rovnako usudzovať aj v prípade slovného prvku „DIAMOND“ prvej a druhej staršej ochrannej známky, ktorý bude tiež spotrebiteľ spájať s kvalitnými službami. Druhé slovo „LAW“ prvej staršej ochrannej známky bude spotrebiteľ vnímať vo význame „*právo, zákon, zákonnosť atď.*“ a druhé slovo „LITTLEBOX“ druhej staršej ochrannej známky vo význame „*malá krabička, či škatuľka*“. S ohľadom na to, že porovnávané označenia navodzujú podobnú významovú súvislosť (s diamantmi, či kvalitnými službami), je dôvodné predmetné označenia považovať za čiastočne podobné zo sémantického hľadiska.

Skutočnosť, na ktorú poukázal prihlasovateľ, že dvojica písmen „VV“ nachádzajúca sa v úvode slovného prvku zverejneného označenia nemá v slovenskom jazyku žiaden význam a predstavuje iniciály mena majiteľa firmy, Václava Vaňka, ktorý sa od roku 2011 pohybuje v oblasti investičného predaja diamantov, nemožno považovať za relevantnú. Spotrebiteľ sa spravidla vo vzťahu k označeniu, ktoré je na trhu takouto úvahou neriadi.

Porovnanie zverejneného označenia a tretej a štvrtej staršej ochrannej známky

Zverejnené označenie (POZ 674-2014)

Tretia staršia ochranná známka (CTM č. 004101804)

VVDIAMONDS





Z vizuálneho hľadiska sa porovnávané označenia líšia svojím charakterom, keďže zverejnené označenie je slovné v priloženej úprave a staršie ochranné známky sú kombinovanými farebnými označeniami. Tretia staršia ochranná známka je vyhotovená tak, že za jej najvýraznejší, spotrebiteľmi prednostne vnímaný a teda dominantný prvok možno jednoznačne považovať slovný prvok „Diamond“, ktorý je napísaný písmenami malej abecedy v miernej grafickej úprave, okrem úvodného písmena „D“, ktoré je veľké. Tretia staršia ochranná známka obsahuje okrem slovného prvku „Diamond“, ktorý je vo farebnom vyhotovení čiernej farby, aj grafický prvok, ktorý je jednoduchý a je ním šípka, ktorá je umiestnená pred slovným prvkom, a ktorá je vytvorená z troch farebných štvorcíkov žltej, modrej a červenej farby. Štvrtú staršiu ochrannú známku tvorí len slovný prvok „Diamond“, ktorý je napísaný žltou farbou a písmenami malej abecedy v zvláštnej grafickej úprave, okrem úvodného písmena „D“, ktoré je veľké. Slovný prvok štvrtej staršej ochrannej známky pôsobí priestorovým dojmom a je naklonený smerom doľava a všetky jeho písmená sú ešte obtiahnuté ružovou farbou. Pri zvážení všetkých uvedených skutočností, s prihliadnutím na uvedené odlišnosti ako aj podobnosti, nie je možné podobnosť porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska úplne odmietnuť, avšak možno hovoriť o nízkej miere vizuálnej podobnosti založenej na veľmi podobnom slovnom prvku „VVDIAMONDS“ vs. „Diamond“, čo môže u spotrebiteľa zároveň vyvolávať dojem, že porovnávané označenia spolu úzko súvisia.

Čo sa týka tretej a štvrtej staršej ochrannej známky, možno predpokladať, že ich budú spotrebiteľia **z fonetického hľadiska** reprodukovat' ako „dajmond“ alebo ako „diamond“. Takže ide o porovnanie dvojslabičného slova „daj-mond“ či „dia-mond“ so štvorslabičným slovom „vé-vé-daj-monds“, „ví-ví-daj-monds“, „vé-vé-dia-monds“ alebo „ví-ví-dia-monds“. Vzhľadom na rozdielne úvodné slabiky „vé-vé-“, či „ví-ví-“, ktoré zaznejú pri vyslovení slovného prvku zverejneného označenia a vzhľadom na rozdielnu fonetickú dĺžku, rytmus a intonáciu možno konštatovať len čiastočnú fonetickú podobnosť medzi zverejneným označením a treťou a štvrtou staršou ochrannou známkou.

Zo sémantického hľadiska pri porovnaní zverejneného označenia s treťou a štvrtou staršou ochrannou známkou platia rovnaké argumenty a závery, ako už boli uvedené pri porovnaní zverejneného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou, avšak s tým rozdielom, že tretia a štvrtá staršia ochranná známka neobsahujú ďalšie slová „LAW“ alebo „LITTLEBOX“, ale obsahujú samotné slovo „Diamond“ v nevýraznej grafickej úprave. S ohľadom na to, že porovnávané označenia majú pre spotrebiteľa rovnaký význam, resp. navodzujú rovnakú významovú súvislosť (s diamantmi, či poskytovanými kvalitnými službami), je dôvodné predmetné označenia považovať za podobné aj zo sémantického hľadiska.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosť zámény 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 zámény 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. Nižšia miera podobnosti porovnávaných označení môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti porovnávaných tovarov a služieb a naopak.

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 považovať za riadne informovaného a primerane pozorneho a obozretného, avšak miera pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých služieb [reklamné a propagačné služby, obchodný manažment, obchodná administratíva, kancelárske práce,

poistovníctvo, finančníctvo, peňažníctvo a služby spojené s nehnuteľnosťami] široká odborná spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné služby určené, a tie si vzhľadom na účel ich použitia vyžadujú stredný až vyšší stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere.

Pri komplexnom hodnotení pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia a starších ochranných známk 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 porovnávaní zverejneného označenia a starších ochranných známk však bolo zistené, že všetky porovnávané označenia obsahujú veľmi podobný slovný prvok „VVDIAMONDS“ vs. „DIAMOND“ či „Diamond“, pričom tento slovný prvok vo vzťahu ku kolíznym službám možno hodnotiť ako prvok s dobrou rozlišovacou spôsobilosťou a na jeho základe bola konštatovaná sémantická podobnosť, čiastočná fonetická podobnosť a nižší stupeň vizuálnej podobnosti medzi zverejneným označením a treťou a štvrtou staršou kombinovanou ochrannou známkou a čiastočná podobnosť zo sémantického hľadiska a nízky stupeň vizuálnej a fonetickej podobnosti medzi zverejneným označením a prvou a druhou staršou slovnou ochrannou známkou. Uvedené v spojitosti so službami v triedach 35 a 36, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo vysoko podobné, vedie k jednoznačnému záveru, že aj pri strednom, resp. vyššom stupni pozornosti spotrebiteľa pravdepodobnosť zámery medzi zverejneným označením a staršími ochrannými známkami existuje. Mylná predstava, že takto označené služby majú rovnaký pôvod môže byť umocnená aj skutočnosťou, že namietateľ je majiteľom známkového radu ochranných známk založenom na jednotiacom slovnom prvku „DIAMOND“ či „Diamond“. Tiež v tomto prípade je potrebné prihliadať aj na uplatnenie kompenzačného princípu, ktorý hovorí, že nižší stupeň podobnosti medzi porovnávanými označeniami je možné vyvážiť vyšším stupňom podobnosti medzi porovnávanými službami a naopak.

Preto možno konštatovať, že boli naplnené podmienky na odmietnutie zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk dané v § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pre všetky prihlasované služby v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

K argumentu prihlasovateľa, že namietateľ s výnimkou prvej staršej ochrannej známky ostatné staršie ochranné známky aktívne nepoužíva, a preto si ich spotrebiteľia nebudú asociovať so zverejneným označením, je potrebné uviesť, že predmetom konania podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach bolo posúdiť pravdepodobnosť zámery zverejneného označenia a ochranných známk so skorším právom prednosti v podobe a pre také služby, ako sú staršie ochranné známky zapísané resp. zverejnené označenie prihlasované, a to z pohľadu relevantného spotrebiteľa, a nie ich aktívneho používania na trhu.

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

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

Havel, Holásek & Partners s.r.o.
Mlynské Nivy 49
821 09 Bratislava

Bird & Bird, s.r.o.
Prievozská 4D, blok E
821 09 Bratislava