



Banská Bystrica 14.10.2016  
POZ 5306-2015 /N-131-2016

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Shure Acquisition Holdings, Inc., 5800 West Touhy Avenue, Niles, Illinois, 60714 – 4608, Spojené štáty americké, zastúpeného v konaní spoločnosťou alianciaadvokátov ak, s.r.o., Vlčkova 8/A, 811 05 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „WILD THING LIVE MUSIC KARAOKE“ do registra ochranných známk, prihláseného 21.5.2015 prihlasovateľom Pro – Stage, s.r.o., L. Zúbka 15, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, zastúpeným v konaní patentovým zástupcom Antonom Kastlerom, Patentová a známková kancelária, Súmravná 12, 821 02 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 5306-2015 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.10.2015, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. takto:

**námietky sa zamietajú.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu kombinovaného označenia „WILD THING LIVE MUSIC KARAOKE“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 5306-2015 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 30.12.2015 podané námietky v súlade s ustanovením § 30 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktoré smerovali proti všetkým prihlasovaným službám v triedach 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Predmetné námietky boli odôvodnené tým, že namietateľ je majiteľom staršej ochrannej známky EÚ, ktorá je obsiahnutá vo zverejnenom označení a vzhľadom na podobnosť zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou a tiež podobnosť a zhodnosť tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahujú, existuje nebezpečenstvo zámieny na strane verejnosti, ako i pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou. Podľa názoru namietateľa zobrazenie mikrofónu vo zverejnenom označení jednoznačne poukazuje na namietateľa a verejnosť by sa mohla domnievať, že ide o produkty a služby namietateľa. Takému dojmu nezabráni doplnenie ďalších slovných a obrazových prvkov, keďže vizuálna podoba poukazuje na prepojenie s namietateľom a jeho tovarmi.

Namietateľ tiež zdôraznil, že použitie zverejneného označenia by bez náležitého dôvodu neoprávnené ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena staršej ochrannej známky. V súvislosti s uvedeným namietateľ predložil ukážky používania mikrofónov „Shure“.

Namietateľ odcitoval úplné znenie § 7 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) citovaného zákona a navrhol, aby úrad zamietol prihlášku zverejneného označenia v celom rozsahu.

Listom úradu z 29.1.2016 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 22.3.2016 vyjadril nesúhlas s podanými námietkami a tvrdeniami v nich obsiahnutými.

Podľa názoru prihlasovateľa namietateľ nezohľadnil kombinovaný charakter zverejneného označenia a všetky prvky v ňom obsiahnuté. Podobnosť jedného prvku zverejneného označenia, pričom tento prvok nie je zhodný, nespôsobuje existenciu pravdepodobnosti zámenny a ani nevyvoláva asociáciu zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou.

Prihlasovateľ poukázal na jednotlivé prvky obsiahnuté vo zverejnenom označení a na opis staršej ochrannej známky, ako aj na konanie o jej zápisnej spôsobilosti. V súvislosti s uvedeným predložil korešpondenciu EUIPO, podľa ktorej staršia ochranná známka nemala dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť pre určité tovary a služby. Podľa názoru prihlasovateľa samotný mikrofón je všeobecné vyobrazenie predmetu dlhoročne známeho a používaného viacerými subjektmi a rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky dodáva obsiahnutie označenia jej majiteľa, ktorým je v sústredných kruhoch umiestnené písmeno „S“. Prihlasovateľ predložil výtlačky webových stránok obsahujúce vyobrazenia obdobných typov mikrofónov. Pri vnímaní zverejneného označenia sa spotrebiteľia budú orientovať podľa jeho slovných prvkov, a tak zverejnené označenie a staršiu ochrannú známku nepovažoval prihlasovateľ za označenia podobné.

Prihlasovateľ vylúčil pravdepodobnosť zámenny aj asociácie medzi označeniami. V súvislosti s dokladmi predloženými namietateľom prihlasovateľ konštatoval, že nie sú datované, vyobrazený mikrofón nemožno jednoznačne identifikovať ako staršiu ochrannú známku. Prihlasovateľ zdôraznil, že vlastnosti, kvalita, typ, alebo konštrukcia výrobkov nie je predmetom ochrany ochrannými známkami. Prihlasovateľ poukázal na definovanie skutočného používania ochrannej známky v európskej judikatúre, ktoré nezahŕňa symbolické používanie, ale dôležité je reálne obchodné využitie ochrannej známky. Namietateľom predložené doklady toto podľa prihlasovateľa nepreukazujú.

V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ vyhodnotil podané námietky ako neopodstatnené a navrhol, aby boli zamietnuté a zverejnené označenie zapísané do registra ochranných známok pre celý rozsah nárokovanych služieb.

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

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Namietateľ v podaných námietkach uviedol úplné znenie ustanovení § 7 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. V odôvodnení podaných námietok konštatoval pravdepodobnosť zámenny či asociácie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou a tiež neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena staršej ochrannej známky. Berúc do úvahy obsah podaných námietok, argumenty namietateľa a priložené doklady, ktoré budú detailne analyzované v ďalšej časti rozhodnutia, bude úrad posudzovať predmetné námietky ako založené na ustanovení § 7 písm. a) a b) citovaného zákona.

Skúmanie naplnenia podmienok obsiahnutých v ďalších ustanoveniach citovaných namietateľom, ktoré sa týkajú všeobecne známej známky, konania obchodného zástupcu majiteľa zahraničnej ochrannej známky, nezapísaného označenia, práv na ochranu osobnosti, skorších práv priemyselného vlastníctva či práv k autorskému dielu, nepovažuje úrad za dôvodné, keďže jednak ich uplatnenie z argumentácie, ako ani dokladov predložených namietateľom žiadnym spôsobom nevyplýva.

#### **Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z.**

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.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známok úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,

- c) ochranná známka Spoločenstva (*ochranná známka EÚ*) so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) 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 kombinovanej ochrannej známky „WILD THING LIVE MUSIC KARAOKE“, číslo spisu POZ 5306-2015, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 21.5.2015 prihlasovateľom Pro – Stage, s.r.o., Ľ. Zúbka 15, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 2.10.2015 pre služby v triedach 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Shure Acquisition Holdings, Inc., 5800 West Touhy Avenue, Niles, Illinois, 60714 – 4608, Spojené štáty americké, je majiteľom staršej trojrozmernej ochrannej známky EÚ č. 4348348 s právom prednosti od 18.4.2005, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16 a 41 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 prihlasované pre nasledujúce služby:

**v triede 41** - „*organizovanie hudobných predstavení; organizovanie speváckych predstavení; kabaretná zábava; diskotéky (služby); výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie kultúrnych podujatí; organizovanie športových podujatí; nočné kluby; organizovanie živých vystúpení; organizovanie hudobných koncertov; organizovanie kultúrnych podujatí; organizovanie zábavných podujatí; organizovanie večierkov; poskytovanie zariadení na karaoke; organizovanie živých hudobných vystúpení; zábava poskytovaná hudobnými skupinami; organizovanie živých vystúpení hudobných skupín*“,

**v triede 43** - „*bary (služby); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering); pohostinstvá (služby); príprava nápojov*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce tovary a služby:

**v triede 9** - „*apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; electronic audio units consisting of microphones*“ (zariadenia na nahrávanie, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obrazov; elektronické audiozariadenia pozostávajúce z mikrofónov),

**v triede 16** - „*printed mater*“ (tlačoviny),

**v triede 41** - „*entertainment and cultural activities; arranging and conducting of exhibitions, seminars, conferences and concerts; rental of audio equipment*“ (zábava a kultúrne aktivity; organizovanie a usporadúvanie výstav, seminárov, konferencií a koncertov; prenájom audioprístrojov).

Pred samotným porovnaním tovarov a služieb je potrebné uviesť, že na účely posúdenia podobnosti tovarov alebo služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámery, nie je rozhodné formálne zatriedenie tovarov alebo služieb do konkrétnej triedy, ale zohľadňujú sa všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým ich povahu, 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 určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti označení mohol byť uvedený do omylu, čo sa týka výrobcu alebo poskytovateľa predmetných tovarov.

Zverejnené označenie je v triede 41 prihlasované pre celý rad služieb, ktoré sú svojou podstatou službami z oblasti zábavy všeobecne alebo so zameraním na hudobnú produkciu („*organizovanie hudobných predstavení; organizovanie speváckych predstavení; kabaretná zábava; diskotéky (služby); organizovanie kultúrnych podujatí; nočné kluby; organizovanie živých vystúpení; organizovanie hudobných koncertov;*

organizovanie kultúrnych podujatí; organizovanie zábavných podujatí; organizovanie večierkov; organizovanie živých hudobných vystúpení; zábava poskytovaná hudobnými skupinami; organizovanie živých vystúpení hudobných skupín“). Uvedené prihlasované služby a služby, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka v triede 41 („zábava a kultúrne aktivity; organizovanie a usporadúvanie koncertov“), sa vzájomne prelínajú, sledujú rovnaký cieľ a účel, môžu sa zhodovať v ich poskytovateľoch a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti. Porovnávané služby sú zhodné a/alebo podobné.

Vzhľadom na to, že prihlasované „výchovno-zábavné klubové služby“ sú službami patriacimi aj do oblasti „zábavy“ (zapísané pre staršiu ochrannú známku), pričom „kultúrne aktivity“ staršej ochrannej známky zahŕňajú aj aktivity z oblasti výchovy či vzdelávania, môžu sa porovnávané služby zhodovať v ich poskytovateľoch, účele a spôsobe poskytovania a tiež v okruhu verejnosti, ktorej sú určené. Ide o služby zhodné a/alebo podobné.

Prihlasované „organizovanie športových podujatí“ a pre staršiu ochrannú známku zapísané služby - „zábava“ - sú službami podobnými, ktorých účel a povaha sa v mnohom prelína, pretože „zábava“ môže byť poskytovaná aj vo forme športových podujatí a súťaží, čím uvedené služby dosahujú rovnaký cieľ, a navyše môžu byť poskytované prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti.

Zverejnené označenie je prihlasované aj pre „poskytovanie zariadení na karaoke“. Staršia ochranná známka je zapísaná okrem iného pre „prenájom audioprístrojov“. Keďže zariadenia na karaoke zahŕňajú reproduktorové systémy, mikrofóny, zosilňovače a pod., teda audioprístroje, na ktoré sú zamerané služby staršej ochrannej známky zapísané v triede 41 „prenájom audioprístrojov“ a poskytovanie takýchto zariadení zahŕňa ich prenájom, sú porovnávané služby zhodné a/alebo podobné.

Zverejnené označenie je prihlasované aj pre služby v triede 43, ktoré sa týkajú poskytovania jedla, nápojov („bary (služby); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering); pohostinstvá (služby); príprava nápojov“). Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary v triede 9 a 16, ktoré sú audio- a videoprístrojmi, či tlačovinami, a pre služby v triede 41 zameranými na oblasť zábavy a kultúry a organizovania a usporadúvania výstav, seminárov, konferencií a koncertov, či prenájom audioprístrojov. Medzi prihlasovanými službami a tovarmi a službami namietateľa niet podobnosti. Prihlasované služby barov a pohostinstiev a uvedené tovary a služby staršej ochrannej známky sa zreteľne líšia svojimi výrobcami či poskytovateľmi, povahou a účelom, a tiež distribučnými kanálmi. Na základe uvedeného je nutné konštatovať ich nepodobnosť.

### Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 5306-2015)



Staršia ochranná známka  
(ochranná známka EÚ č. 4348348)



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.

Zverejnené označenie je kombinovaným, farebným označením tvoreným slovnými prvkami „WILD THING LIVE MUSIC KARAOKE“, pričom prvky „WILD THING“ sú podstatne väčšie, napísané tučným čiernym písmom na bielom podklade v štvorhrannom rámečku presahujúcom podkladový modrý kruh. Nad slovnými

prvkami „WILD THING“ je v bielej hviezde s dvojitým čiernym lemovaním umiestnený sivo-čierny mikrofón a pod slovnými prvkami „WILD THING“ sú umiestnené bielym drobným písmom napísané slovné prvky „LIVE MUSIC KARAOKE“.

Staršia ochranná známka je priestorovým označením reprezentujúcim mikrofón s mriežkami na stranách, pričom v prednej časti je na stredovom zvislom rebre v kruhu umiestnené písmeno „S“.

**Z vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie kombinovaného zverejneného označenia vyhotoveného v modrej, bielej, čiernej a sivej farbe a pozostávajúceho z niekoľkých prvkov slovných („WILD THING LIVE MUSIC KARAOKE“) aj obrazových (kruh, mikrofón, hviezda, rámček) s priestorovou staršou ochrannou známkou pozostávajúcou zo stvárnenia mikrofónu. Napriek podobnosti spočívajúcej vo vyobrazení mikrofónu v porovnávaných označeniach sú ich odlišnosti, vyplývajúce z odlišných prvkov prítomných len vo zverejnenom označení, odlišnou kompozíciou a celkovou grafickou úpravou porovnávaných označení, zrejme už na prvý pohľad, a preto možno konštatovať len nízku mieru ich vizuálnej podobnosti.

**Z fonetického hľadiska** je potrebné uviesť, že napriek obsiahnutiu písmena „S“ v staršej ochrannej známke, nie je vzhľadom na celkovú úpravu staršej ochrannej známky a nepatrnú veľkosť tohto písmena pravdepodobné, aby bolo zvukovo realizované. Spotrebiteľ bude vnímať staršiu ochrannú známku ako trojrozmerné označenie tvorené mikrofónom. Keďže pri zmieňovaní sa o označeniach tovarov alebo služieb spotrebiteľ reprodukuje ich slovné prvky a nezaobera sa opisom ich obrazových prvkov, zverejnené označenie obsahujúce niekoľko slovných aj obrazových prvkov bude zvukovo realizované len prostredníctvom jeho slovných prvkov „WILD THING LIVE MUSIC KARAOKE“, prípadne vysloví len prvé dva slovné prvky „WILD THING“. Uvedené vyplýva z prirodzenej tendencie spotrebiteľov skracovať viacslovné označenia a v predmetnom prípade je táto tendencia podporená aj skutočnosťou, že uvedené dva slovné prvky sú podstatne väčšie či výraznejšie ako tie nasledujúce. Keďže staršia ochranná známka neobsahuje žiadne slovné prvky, ktoré by mohli byť zvukovo reprodukovateľné, nie je možné vykonať porovnanie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou 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 ochranné známky majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb.

Staršia ochranná známka predstavujúca mikrofón bude vnímaná v tomto význame. Zároveň je potrebné poukázať na skutočnosť, že miera rozlišovacej spôsobilosti v súvislosti so službami staršej ochrannej známky, ktoré sú v predmetnom prípade relevantné („*zábava a kultúrne aktivity; organizovanie a usporadúvanie koncertov*“) je výrazne redukovaná. Uvedené vyplýva zo skutočnosti, že mikrofón je nástrojom ich poskytovania a teda zrejším symbolom poukazujúcim na súvislosť daných služieb so zvukovou interpretáciou zabezpečenou prostredníctvom mikrofónu.

Zverejnené označenie obsahuje anglické slovné prvky „WILD THING LIVE MUSIC KARAOKE“. Z uvedených slovných prvkov možno napriek skutočnosti, že ide o anglické slová, považovať slová „LIVE MUSIC KARAOKE“ za zrozumiteľné slovenskej spotrebiteľskej verejnosti, vzhľadom na to, že slovo „karaoke“ sa používa aj v slovenskom jazyku, slovo „live“ je frekventovane používané, najmä pri rôznych televíznych a rozhlasových prenosoch, či už ide o športové, hudobné alebo iné programy, a so slovom „music“ sa slovenský spotrebiteľ takisto stretáva veľmi často, a navyše ho môže spájať so slovenským hovorovým výrazom „muzika“. Význam slovných prvkov „WILD THING“ môže byť porozumený aspoň časťou spotrebiteľskej verejnosti. Slovné prvky zverejneného označenia tak nesú pre spotrebiteľa, ktorý im rozumie, význam „divoká/búrlivá/neviazaná/nekonvenčná vec, živá/naživo produkovaná/vysielaná hudba, karaoke (spievanie známych piesní s hudobným sprievodom, pričom sa text piesne premieta na plátne alebo obrazovke). Z obrazových prvkov zverejneného označenia okrem modrého kruhu, ktorý bude skôr vnímaný ako pozadie, a rámčeka, ktorý má len dekoratívnu funkciu, môže byť s uvedením si určitého významu vnímaný vyobrazený mikrofón na podklade v tvare hviezdy.

Berúc do úvahy dotknuté prihlasované služby, ktoré sú zväčša priamo súvisiace so zábavou v oblasti hudobnej, či zábavou vo všeobecnosti, ktorá zahŕňa aj oblasť hudobnú, sú slovné prvky „LIVE MUSIC KARAOKE“ a obrazový prvok v podobe mikrofónu prvkami s výrazne zníženou rozlišovacou spôsobilosťou či až bez rozlišovacej spôsobilosti. Uvedené prvky priamo poukazujú na charakteristiky služieb, ktoré sú súvisiace alebo priamo založené na živej produkcii hudby alebo sa týkajú zábavy v podobe karaoke, pri

poskytovaní ktorých je použitie mikrofónu zrejmu súčasťou. Dominancia na základe veľkosti a tiež rozlišovacia spôsobilosť slovných prvkov „WILD THING“, ktoré nevyjadrujú žiadnym spôsobom charakter označovaných služieb, vyzdvihuje relevanciu týchto prvkov vo zverejnenom označení ako prvkov, ktoré individualizujú označované služby a pomocou ktorých ich spotrebiteľ dokáže identifikovať.

Z uvedeného vyplýva, že určitú mieru sémantickej podobnosti medzi porovnávanými označeniami založenú na vyobrazení mikrofónu, ktorý tvorí staršiu ochrannú známku a ktorý je jedným z mnohých prvkov zverejneného označenia, oslabuje znížená rozlišovacia spôsobilosť tohto prvku v oboch označeniach.

### **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. Námietskami boli dotknuté služby v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb z oblasti zábavy a kultúrnych aktivít, v súvislosti s ktorými možno predpokladať priemerný stupeň pozornosti spotrebiteľa.

Z uvedeného porovnania označení vyplynulo, že ako celky vytvárajú výrazne odlišný dojem. Porovnanie označení viedlo ku konštatovaniu ich minimálnej vizuálnej či sémantickej podobnosti, keďže staršia ochranná známka je stvárnením mikrofónu a zverejnené označenie obsahuje rad slovných a obrazových prvkov, medzi ktorými sa nachádza aj vyobrazenie mikrofónu. Vnímanie uvedenej podobnosti spotrebiteľom však nepopierateľne ovplyvní fakt, že vo vzťahu ku kolíznym službám je vyobrazenie mikrofónu prvkom s výrazne redukovanou rozlišovacou spôsobilosťou. Spotrebiteľ ho vníma ako informáciu o označovaných službách, pri poskytovaní ktorých je použitie mikrofónu bežné. Berúc do úvahy, že v predmetnom prípade dotknutými nie sú tovary, napr. mikrofóny, kde je možné predpokladať odbornú spotrebiteľskú verejnosť s určitou vedomostnou bázou a so zvýšeným či vysokým stupňom pozornosti, kedy by spotrebiteľ upriamil svoju pozornosť na typ mikrofónu a jeho charakteristiky, ale pre dotknuté služby „organizovanie speváckych predstavení; kabaretná zábava“ a pod. je mikrofón vnímaný ako elektroakustické zariadenie sprostredkujúce prenos zvuku. Či a ako je jeho membrána mriežkovaná predstavuje pre relevantného spotrebiteľa detail, ktorý nie je skúmaný. Na základe uvedeného nie je dôvodné predpokladať, aby si spotrebiteľ uvedomil súvislosť medzi porovnávanými označeniami na základe podoby mikrofónu, ktorý obe označenia obsahujú. Z judikatúry vyplýva, že ak sa porovnávané označenia zblížujú v prvkoch s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, toto zvyčajne nevedie k pravdepodobnosti zámény, a to najmä vtedy, ak porovnávané označenia obsahujú aj iné obrazové a/alebo slovné prvky.

V predmetnom prípade je relevantné obsiahnutie prvkov, ktoré nie sú súčasťou staršej ochrannej známky, zaujímajú rozhodujúcu pozíciu vzhľadom na ich umiestnenie, grafické stvárnenie a tiež význam. Naplnenie uvedených charakteristík robí zo slovných prvkov „WILD THING“ prvky, ktoré pútajú pozornosť spotrebiteľskej verejnosti, individualizujú služby poskytované prihlasovateľom a zabezpečujú dostatočné odlišenie zverejneného označenia od staršej ochrannej známky.

Posúdenie podobnosti zverejneného označenia so staršou ochrannou známku pri ich zohľadnení ako celkov nevedie ku konštatovaniu existencie pravdepodobnosti ich zámény na strane spotrebiteľskej verejnosti a ani asociácie medzi porovnávanými označeniami. Odlišnosti medzi označeniami (grafická úprava a celková kompozícia označení, obsiahnutie prvkov vo zverejnenom označení, ktoré sa nenachádzajú v staršej ochrannej známke) spočívajú v prvkoch zverejneného označenia, ktoré pútajú pozornosť spotrebiteľskej verejnosti. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že spoločný prvok označení disponuje zníženou rozlišovacou spôsobilosťou, zatiaľ čo odlišujúce prvky sú veľmi zreteľné a dobre vnímateľné a zapamätateľné, čím

umožňujú spotrebiteľovi spoľahlivo odlíšiť zverejnené označenie od staršej ochrannej známky, a to aj v prípade zhodných a podobných služieb.

Na základe všetkých uvedených skutočností je nutné dospieť k záveru, že na strane spotrebiteľskej verejnosti nemožno predpokladať, aby dochádzalo k zámene porovnávaných označení, a preto možno námietky uplatnené na základe § 7 písm. a) citovaného zákona považovať za nedôvodné.

### **Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z.**

Namietateľ tiež konštatoval, že použitie zverejneného označenia by bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena staršej ochrannej známky.

Podľa § 7 písm. b) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky Spoločenstva (*ochrannej známky EÚ*) na území Európskeho spoločenstva (*Európskej únie*) dobré meno, ak by použitie tohto označenia na tovaroch alebo službách, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

### **Dobré meno starších ochranných znáмок**

Posúdenie dobrého mena ochrannej známky predpokladá kvantitatívne posúdenie miery, v akej je ochranná známka známa relevantnej verejnosti, pričom požadovaný stupeň známosti je potrebné považovať za splnený, ak je ochranná známka známa podstatnej časti relevantnej verejnosti. Za účelom posúdenia stupňa známosti ochrannej známky je potrebné vziať do úvahy všetky relevantné skutočnosti, najmä podiel ochrannej známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu jej používania, ako aj výšku investícií vynaložených podnikom na propagáciu ochrannej známky.

Na naplnenie skutkovej podstaty § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. je ďalej potrebné splnenie nasledujúcich podmienok:

- označenia musia byť zhodné alebo podobné,
- musí byť preukázané dobré meno starších ochranných znáмок na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie, ktorého nadobudnutie predchádzalo dňu podania prihlášky zverejneného označenia,
- použitie zverejneného označenia môže priniesť jeho prihlasovateľovi neoprávnenú výhodu využívaním rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných znáмок, či spôsobiť im ujmu.

Uvedené podmienky musia byť splnené kumulatívne, preto absencia čo i len jednej z nich vedie k zamietnutiu námietok uplatnených podľa § 7 písm. b) citovaného zákona.

Dobré meno staršej ochrannej známky musí v konaní namietateľ náležite preukázať. Dôležitou podmienkou pre relevanciu dôkazov o dobrom mene staršej ochrannej známky je, aby doklady boli datované pred dátumom podania prihlášky zverejneného označenia alebo, aby sa ich obsah preukázateľne týkal udalostí, či skutočností patriacich do obdobia pred podaním prihlášky zverejneného označenia a zároveň, aby sa vzťahovali k územiu Slovenskej republiky, resp. v prípade ochranných znáмок EÚ k územiu Európskej únie. V predmetnom konaní je relevantným obdobím obdobie do 21.5.2015.

Dobré meno ochrannej známky je vyjadrením vzťahu spotrebiteľskej verejnosti k ochrannej známke. Spotrebiteľia takúto ochrannú známku poznajú a dôverujú jej. Vybudovať si dobré meno možno len skutočným dlhodobým používaním ochrannej známky na výrobkoch a službách, čo možno podporiť ich propagáciou. Kým sa ochranná známka dostane do povedomia spotrebiteľov, vyžaduje to dlhšie súvislé časové obdobie, ktoré môže byť urýchlené masívnou reklamou. Pokiaľ ide o rozsah známosti a jeho preukazovanie, nemôže byť stanovená určitá percentuálna hranica, od ktorej má ochranná známka dobré meno. Vždy záleží na konkrétnych okolnostiach daného prípadu. Ako dôkazy môžu slúžiť predovšetkým údaje o výške predaja výrobkov a služieb označených danou ochrannou známkou, ich podiel na danom trhu, prieskumy verejnej mienky týkajúce sa známosti ochrannej známky medzi spotrebiteľmi, rozsah reklamných

aktivít a investície vydané na propagáciu, územný rozsah, doba používania, ocenenie výrobkov a služieb v rôznych súťažiach atď.

Namietateľ v súvislosti s týmto námietkovým dôvodom uviedol, že mikrofón chránený staršou ochrannou známkou má veľmi osobitý tvar, ktorý je špecifický pre mikrofóny „Shure“. Tieto mikrofóny boli a sú vďaka svojej kvalite využívané svetoznámymi hudobníkmi, ako aj pri významných svetových udalostiach, pričom sú rozpoznateľné vďaka svojmu osobitému tvaru.

Na preukázanie tvrdených skutočností namietateľ predložil dôkazné materiály, ktoré označil ako ukážky používania mikrofónov „Shure“, a to:

- kópiu katalógu spoločnosti Shure Brothers Incorporated so sídlom v Illinois, vytlačeného v roku 1996 v Spojených štátoch amerických, ktorý obsahuje historické fakty týkajúce sa mikrofónov „Shure“ a „Unidyne“. Text je v anglickom jazyku a namietateľ predložil jeho preklad do slovenského jazyka. Katalóg obsahuje rôzne vyobrazenia mikrofónu, ktoré nesú znaky mikrofónu stvárneného staršou ochrannou známkou, a obsahuje rôzne údaje vrátane technických parametrov týkajúcich sa mikrofónov označovaných „Shure“ a „Unidyne“, ktorých história siaha do roku 1939. Zmienaná je najmä séria 55, ktorú používali celebrity, zabávači aj politici. Obsiahnutá je aj zmienka o popularite a sústavnom vyhľadávaní série 55. Podľa katalógu boli tieto mikrofóny v priebehu rokov podrobené vnútorným zmenám, udržali si však rovnaký vonkajší vzhľad. Hovorí sa o nich ako o „kultúrnych ikonách“ s vynikajúcimi výsledkami v oblasti výkonu a kvality. V súvislosti s používaním týchto mikrofónov sú uvedené mená slávnych a známych osobností, napr. prezident Harry S. Truman, J. F. Kennedy, Marlene Dietrich, Tony Bennett a mnohí ďalší. V súvislosti s mikrofónmi je v katalógu nastolená otázka: „Budú stále „in“ aj v roku 2002?“

Dobré meno staršej ochrannej známky musí v konaní namietateľ náležite preukázať. S cieľom preukázať dobré meno priestorovej staršej ochrannej známky namietateľ predložil uvedený katalóg. Súvislosť medzi spoločnosťou namietateľa a spoločnosťou, ktorá prostredníctvom katalógu propagovala spomínané mikrofóny namietateľom objasnená nebola. Napriek tomu, aj keby táto súvislosť bola zrejmalá a bolo by možné vzťahovať daný katalóg na propagáciu tovarov namietateľa, nemožno ho považovať za doklad preukazujúci dobré meno staršej ochrannej známky. Toto konštatovanie vyplýva zo skutočnosti, že katalóg neobsahuje informácie pochádzajúce z nezávislého zdroja, žiadne údaje o postavení staršej ochrannej známky na relevantnom trhu či o namietateľových investíciách na jej propagáciu predložené neboli. Neboli predložené ani žiadne dôkazy o reálnom obchodovaní s mikrofónmi a takisto nie je známa jedna z podstatných skutočností, a to súvislosť s relevantným územím, ktorým v predmetnom prípade je územie Európskej únie. Katalóg bol vytlačený v USA, ale o tom, či bol sprístupnený na území v EÚ, kedy a v akom rozsahu, aký okruh spotrebiteľskej verejnosti na relevantnom území sa s ním oboznámil a či vôbec, tieto skutočnosti nie sú známe. Rovnako tak časové hľadisko nie je prezentované dostatočne, keďže je zrejmé, že bol vytlačený v roku 1996, autori si v ňom položili otázku smerujúcu do roku 2002. Čo sa však dialo v období rokov 2002 do podania prihlášky zverejneného označenia v roku 2015 nie je známe. I keď je pravdou, že status dobrého mena ochrannej známky sa zvyčajne buduje niekoľko rokov a nemôže byť jednoducho „zapnutý a vypnutý“, a preto je potrebné určité druhy dôkazov vyhodnocovať na základe ich obsahu a v spojení s ďalšími dôkazmi pri uvedení si procesov predchádzajúcich určitým okolnostiam a tiež zotrvávajúcim aj po určitej časovej hranici, v tomto prípade informácie z katalógu nie sú podporené žiadnymi ďalšími dôkazmi a vyplnenie časovej medzery v trvaní trinástich rokov pred podaním prihlášky zverejneného označenia nie je objasnené žiadnymi skutočnosťami vyplývajúcimi z predložených dokladov.

Keďže žiaden dôkazový prostriedok pochádzajúci z nezávislého zdroja a vypovedajúci o hodnote a postavení či vnímaní staršej ochrannej známky na relevantnom trhu a v relevantnom období v oblasti tovarov a služieb zapísaných pre staršiu ochrannú známku predložený nebol, na základe uvedenej analýzy predloženého katalógu dospel úrad k záveru, že predmetný doklad nie je kvantitatívne ani kvalitatívne dostatočným na preukázanie dobrého mena staršej ochrannej známky. Predložený dôkaz obsahuje pochvalné vyjadrenia o mikrofónoch, o ich známosti aj kvalite v USA, avšak uvedené bez ďalších dôkazov jednoznačne sa vzťahujúcich na spoločnosť namietateľa a jeho produkty v relevantnom období a na teritóriu, ktorým je Európska únia, nie je postačujúce pre záver o dobrom mene ochrannej známky, na ktorej namietateľ predmetný námietkový dôvod založil. Ako dôkazy na preukázanie dobrého mena konkrétneho označenia môžu slúžiť predovšetkým údaje o výške predaja výrobkov a služieb označených danou ochrannou známkou, ich podiel na trhu, doba používania, prieskumy verejnej mienky týkajúce sa známosti ochrannej známky



medzi spotrebiteľmi, rozsah reklamných aktivít a investícií vydaných na propagáciu, ocenenie výrobkov a služieb v rôznych súťažiach a podobne. Takéto dôkazy však namietateľ nepredložil.

Na základe zhodnotenia dôkazných materiálov, ktoré namietateľ predložil v predmetnom konaní, možno konštatovať, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno, keďže z predložených dôkazov nie je možné určiť základné aspekty dôležité pri posudzovaní dobrého mena, a preto uvedené dôkazné materiály možno vyhodnotiť ako nedostatočné na naplnenie námietkového dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Keďže namietateľ nepreukázal, že jeho staršia ochranná známka je ochrannou známkou s dobrým menom v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., nesplnil jednu z kumulatívnych zákonných podmienok obsiahnutých v citovanom ustanovení. Preto podmienka, či by použitie zverejneného označenia bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, alebo jej dobrému menu, nebola posudzovaná, pretože by nemala vplyv na konečné rozhodnutie.

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 zákona č. 125/2016 Z. z. možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. 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 sporových konaní

#### Doručiť:

alianciaadvokátov ak, s.r.o.  
Vlčkova 8/A  
811 05 Bratislava

Anton Kastler  
Patentová a známková kancelária  
Súmračná 12  
821 02 Bratislava