



Banská Bystrica 3.11.2016  
POZ 1355-2015 /N-144-2016/Čech.

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Marriott Worldwide Corporation, 10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, Spojené štáty americké, zastúpeného v konaní spoločnosťou Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „Residence REALITNÁ KANCELÁRIA ...vitajte doma“ do registra ochranných známk, prihláseného 23.6.2015 prihlasovateľom Bc. Tomášom Púčekom, Guothova 1280/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, zastúpeným v konaní advokátom JUDr. Petrom Jančim, Garbiarska 695, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1355-2015 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.10.2015, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. takto:

**námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky „Residence REALITNÁ KANCELÁRIA...vitajte doma“, číslo spisu POZ 1355-2015, sa čiastočne zamieta pre tovary „plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; tlačoviny; tlačené publikácie; prospekty; kalendáre; letáky“ v triede 16, pre všetky služby v triede 35, pre služby „prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; správcovstvo; správa nehnuteľností; správa nájomných bytov; prenájom bytov; prenájom nehnuteľností (ubytovanie); vyberanie nájomného; prenájom kancelárskych priestorov“ v triede 36, pre všetky služby v triede 42 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu kombinovaného označenia „Residence REALITNÁ KANCELÁRIA...vitajte doma“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1355-2015 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 4.1.2016 podané námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“) týkajúce sa celého zoznamu prihlasovaných tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ č. 007027841 „RESIDENCE INN“ (prvá staršia ochranná známka) a slovnej ochrannej známky EÚ č. 000164004 „RESIDENCE INN“ (druhá staršia ochranná známka), ktoré ako zverejnené označenie, obsahujú zhodný slovný prvok „RESIDENCE“ ako prvok dominantný a dištinkatívny, podľa ktorého sa spotrebiteľ môže orientovať.

Namietateľ poukázal na skutočnosť, že okrem slovných prvkov kombinované zverejnené označenie pozostáva aj z obrazového prvku v tvare prekrývajúcej sa strechy s komínom. Slovný prvok „RESIDENCE“ podľa namietateľa je svojou veľkosťou a umiestnením prvkom, ktorý má pútať pozornosť spotrebiteľa. Ďalšie slovné prvky „REALITNÁ KANCELÁRIA...vitajte doma“ sú podľa namietateľa bez rozlišovacej spôsobilosti, lebo sú opisné a pochvalné vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám, pričom opisnosť neeliminuje ani drobná grafická úprava písma a použitie červenej farby. Taktiež obrazový prvok je nutné pokladať podľa namietateľa za opisný a napovedajúci o poskytovaných službách realitnej kancelárie.

Namietateľ ďalej uviedol, že obe staršie ochranné známky sú tiež tvorené dominantným slovným prvkom „RESIDENCE“, za ktorým nasleduje časť „INN“, ktorá je však v porovnaní s dominantným prvkom kratšia a umiestnená na konci označenia, čo je oblasť okrajového a slabého vnemu spotrebiteľa a svojím významom opisná. Preto z vizuálneho hľadiska vzhľadom na prítomnosť zhodného dominantného prvku „RESIDENCE“ v porovnávaných označeniach a prítomnosť ďalších prvkov s nedostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou ide o jednoznačnú podobnosť porovnávaných označení.

Z fonetického hľadiska podľa namietateľa ide ešte o výraznejšiu podobnosť, pretože prítomnosť obrazových prvkov sa neuplatňuje a výslovnosť ďalších slovných prvkov sa pravdepodobne tiež neuplatní, pretože spotrebiteľia majú tendenciu skracovať dlhé označenia.

Zo sémantického hľadiska podľa namietateľa slovo „RESIDENCE“ v preklade z anglického jazyka znamená rezidencia, pobyt, sídlo, čo je u spotrebiteľskej verejnosti známy význam, a preto toto hľadisko označenia ešte viac zblízuje.

Z uvedeného namietateľ vyvodil pravdepodobnosť zameniteľnosti zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami.

Namietateľ ďalej porovnal tovary a služby porovnávaných označení a skonštatoval, že podobné tovary a služby zverejneného označenia sú zameniteľné so službami namietateľa a tak vytvárajú asociácie so staršími ochrannými známkami a spotrebiteľ môže byť uvedený do omylu.

Podľa názoru namietateľa zverejnené označenie a staršie ochranné známky sú podobné zo všetkých skúmaných hľadísk, rovnako zverejnené označenie nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od služieb namietateľa, a preto navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia v celom rozsahu zamietol.

Listom úradu z 27.1.2016 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 4.4.2016 uviedol, že nesúhlasí s tvrdením namietateľa, že slovný prvok „RESIDENCE“ má rozhodujúci význam a zvyšné slovné prvky „REALITNÁ KANCELÁRIA“ a „vitajte doma“ je možné považovať len za opisné. Podľa prihlasovateľa rôzna grafická úprava zverejneného označenia v porovnaní so staršími ochrannými známkami a farebné zvýraznenie grafického prvku sú významným rozlíšením pri posudzovaní pravdepodobnosti zámery, ktorá je minimálna, resp. úplne chýba. Podľa prihlasovateľa je teda z vizuálneho hľadiska zrejme dostatočná odlišnosť medzi označením služieb prihlasovateľa a ochrannými známkami namietateľa a s odvolaním sa na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky uviedol, že spotrebiteľ vníma označenie ako celok.

Pri fonetickom hľadisku názor namietateľa prihlasovateľ považoval za špekulatívny, pretože podľa prihlasovateľa slovný prvok „REALITNÁ KANCELÁRIA“ nemá len opisný charakter, ale aj špecifikujúci, rozlišujúci a vo vzťahu k ostatným prvkom aj individualizujúci charakter a preto názor namietateľa nemožno z tohto hľadiska generalizovať. Vyjadril presvedčenie, že slovný prvok „REALITNÁ KANCELÁRIA“ v súvislosti so slovným prvkom „RESIDENCE“ dostatočne a bez pochybností odliší označenie služieb prihlasovateľa od starších ochranných známk a preto považoval pravdepodobnosť zámery za vylúčenú. Zároveň s poukázaním na rozhodnutie Všeobecného súdu EÚ uviedol, že pri posudzovaní zhodnosti nemožno vynechať ani podmienky poskytovania služieb, ktoré kolidujúce označenia reprezentujú a ktoré z hľadiska objektivizácie relevantného trhu nepredstavujú z pohľadu spotrebiteľa možnosť zámery.

Podľa prihlasovateľa zhodnosť zatriedenia služieb zverejneného označenia do konkrétnych tried Nicejského triedenia slúži výhradne na administratívne účely a nemôžu byť označené za podobné len na základe toho, že sa nachádzajú v rovnakej triede.

Prihlasovateľ na základe uvedeného požiadal úrad o zamietnutie podaných námietok v celom rozsahu.

### **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.

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 známk 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 „Residence REALITNÁ KANCELÁRIA...vitajte doma“, číslo spisu POZ 1355-2015, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 23.6.2015 prihlasovateľom Bc. Tomášom Púčekom, Guothova 1280/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, a zverejnená vo Vestníku úradu 2.10.2015 pre tovary a služby v triedach 16, 35, 36, 42 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Marriott Worldwide Corporation, 10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, Spojené štáty americké je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ č. 007027841 „RESIDENCE INN“ s právom prednosti od 1.7.2008, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35, 41 a 43, a slovnej ochrannej známky EÚ č. 000164004 „RESIDENCE INN“ s právom prednosti od 1.4.1996, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochranných známk namietateľa vyplýva, že obe staršie ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

Ďalej je potrebné posúdiť podobnosť tovarov a služieb a samotných označení pre potreby posúdenia pravdepodobnosti zámenny zverejneného označenia a ochranných známk namietateľa, a to z pohľadu priemerného spotrebiteľa uvedených tovarov a služieb.

### **Porovnanie tovarov a služieb**

Zverejnené označenie je prihlasované pre nasledovné tovary a služby:

**v triede 16** – „*plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; periodiká; brožúry; tlačoviny; tlačené publikácie; prospekty; perá (kancelárske potreby), kalendáre; letáky*“;

**v triede 35** – „*poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; reklama; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok*“;

**v triede 36** – „*prenájom nehnuteľnosti; realitné kancelárie; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; sprostredkovanie poistenia; oceňovanie nehnuteľností; pôžičky (finančné úvery); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správcovstvo; správa nehnuteľností; správa nájomných bytov; prenájom bytov; prenájom nehnuteľností (ubytovanie); vyberanie nájomného; prenájom kancelárskych priestorov*“;

**v triede 42** – „*hostovanie na počítačových stránkach (webových stránkach)*“;

**v triede 43** – „*prenájom prechodného ubytovania; turistické ubytovne; rezervácia prechodného ubytovania; prenájom prednáškových sál*“.

Prvá staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 007027841) je zapísaná pre nasledovné služby:

**v triede 35** – „*advertising; business management including assistance and advice establishing and management of retail store; business administration; office functions; management of office space*“ (reklama; obchodné riadenie, vrátane pomoci a poradenstva pri zakladaní a riadení maloobchodných predajní; obchodná správa; kancelárske práce; správa kancelárskych priestorov);

**v triede 41** – „*education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities; casino facilities; golf, tennis, and pool facilities*” (vzdelávanie; poskytovanie odbornej prípravy; zábava, pobavenie; športové a kultúrne činnosti; kasína; golfové, tenisové a bazénové zariadenia a priestory);

**v triede 43** – „*hotel services; restaurant, catering, bar and lounge services; resort and lodging services; provision of general purpose facilities for meetings, conferences and exhibitions; provision of banquet and social function facilities for special occasions; and reservation services for hotel accommodation; providing convention and conference facilities*” (hotelové služby; reštauračné, stravovacie a barové služby; ubytovacie služby v rekreačných letoviskách; poskytovanie viacúčelových zariadení pre stretnutia, konferencie a výstavy; poskytovanie priestorov a vybavenia pre bankety a spoločenské podujatia; a služby v oblasti rezervovania hotelového ubytovania; poskytovanie zariadení pre kongresy a konferencie).

Druhá staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 000164004) je zapísaná pre nasledovné služby:

**v triede 35** – „*advertising; business management including assistance and advice in establishing and management of retail store; business administration; office functions; providing convention and conference facilities; management, rental, and leasing of office space*” (reklama; riadenie obchodnej činnosti, vrátane pomoci a poradenstva pri zakladaní a riadení maloobchodných predajní; obchodná administratíva; kancelárske práce; poskytovanie kongresových a konferenčných zariadení; manažment, prenájom a lízing kancelárskych priestorov);

**v triede 41** – „*education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities; casino services; golf, tennis, and pool facilities*” (vzdelávanie; školenia; zábava; športové a kultúrne činnosti; kasína; poskytovanie zariadení na hranie golfu, tenisu a bazénov);

**v triede 42** – „*providing of food and drink; temporary accommodation services and reservation services therefor, medical, hygienic and beauty care; legal services; computer programming; agricultural services; groundskeeping; event planning services; concierge services, concession services; hospitality services; catering services; contract food services*” (poskytovanie potravín a nápojov; dočasné ubytovacie služby a rezervačné služby; lekárska a hygienická starostlivosť a starostlivosť o krásu; právne služby; počítačové programovanie; poľnohospodárske služby; starostlivosť o pozemky; plánovanie akcií; recepcné služby; zľavové služby; nemocničné služby; kateringové služby; zmluvné stravovacie služby).

Pred samotným porovnaním tovarov a služieb je potrebné uviesť, že na účely posúdenia podobnosti tovarov alebo služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámieny, 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.

Tovary zverejneného označenia prihlasované v triede 16, a to „*periodiká; brožúry; perá (kancelárske potreby)*“ môžu predstavovať určitý doplnkový tovar k službám „*vzdelávanie; poskytovanie odbornej prípravy*“ v prípade prvej staršej ochrannej známky a službám druhej staršej ochrannej známky „*vzdelávanie; školenia*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, avšak nejde o také prepojenie, keď uskutočnenie nejakej služby esenciálne závisí od určitých tovarov. Prihlasované tovary, ktorými sú špecifické druhy tlačovín a kancelárskych pomôcok síce podporujú zapísané služby týkajúce sa vzdelávania, ale väčšinou ich poskytovatelia vzdelávania, kurzov či školení ponúkajú zadarmo v rámci svojej aktivity. Tieto výrobky však slúžia len na propagovanie a informovanie o konkrétnej udalosti, resp. službe, a preto ide o tovary a služby nepodobné.

Zostávajúce prihlasované tovary v triede 16 „*plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; tlačoviny; tlačené publikácie; prospekty; kalendáre; letáky*“ sú priamo previazané so službou reklama v triede 35 oboch starších ochranných známok a nemožno vylúčiť jej súvis s uvedenými tovarmi prihlasovateľa. Pretože tieto tovary ako reklamný materiál je cielený na čo najširšiu spotrebiteľskú verejnosť rovnako ako každá reklama a účel uvedených tovarov a služieb je tiež rovnaký, ide o tovary a služby podobné aj keď v nižšej miere.

Prihlasovaná služba zverejneného označenia „*reklama*“ v triede 35 je zhodná s rovnakou službou oboch starších ochranných známok v tej istej triede.

Prihlasované služby zverejneného označenia v triede 35 „*poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok*“ zahŕňajú najmä podporné činnosti, ktoré sa zameriavajú na vykonávanie úkonov potrebných pre podnik a na dosiahnutie obchodného zámeru. Zapísané služby v tej istej triede pre prvú staršiu ochrannú známku „*obchodné riadenie, vrátane pomoci a poradenstva pri zakladaní a riadení maloobchodných predajní; obchodná správa; kancelárske práce*“ a rovnako služby zapísané v tej istej triede pre druhú staršiu ochrannú známku „*riadenie obchodnej činnosti, vrátane pomoci a poradenstva pri zakladaní a riadení maloobchodných predajní; obchodná administratíva; kancelárske práce; manažment*“, spočívajú okrem iného v efektívnom organizovaní ľudí a zdrojov s cieľom smerovať činnosti k dosiahnutiu obchodných cieľov. Patria sem činnosti ako nábor zamestnancov, príprava miezd, zostavovanie výpisov z účtu, príprava daní a pod. Z uvedeného je zrejmá vzájomná súvislosť medzi prihlasovanými a zapísanými službami spočívajúca v ich povahe, účele a spôsobe poskytovania. Tieto služby zvyčajne pochádzajú od rovnakého poskytovateľa. Ide o služby podobné.

V triede 36 sú prihlasované služby zverejneného označenia „*prenájom nehnuteľnosti; realitné kancelárie; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; správcovstvo; správa nehnuteľností; správa nájomných bytov; prenájom bytov; prenájom nehnuteľností (ubytovanie); vyberanie nájomného; prenájom kancelárskych priestorov*“, pričom prvá staršia ochranná známka je zapísaná v triede 43 pre „*hotelové služby; ubytovacie služby v rekreačných letoviskách; poskytovanie viacúčelových zariadení pre stretnutia, konferencie a výstavy; poskytovanie priestorov a vybavenia pre bankety a spoločenské podujatia; a služby v oblasti rezervovania hotelového ubytovania; poskytovanie zariadení pre kongresy a konferencie*“ a druhá staršia ochranná známka je zapísaná v triede 42 pre služby „*dočasné ubytovacie služby a rezervačné služby a recepcné služby*“. Uvedené prihlasované a zapísané služby sa zreteľne týkajú činností v oblasti manažmentu nehnuteľností, a možno ich posúdiť ako podobné v nízkej miere.

Ostatnými prihlasovanými službami v triede 36 zverejneného označenia sú „*sprostredkovanie poistenia; oceňovanie nehnuteľností; pôžičky (finančné úvery); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti)*“, ktoré sú poskytované finančnými a poisťovacími inštitúciami, a tieto nie sú podobné so žiadnymi službami starších ochranných známk v triede 43, resp. 42, pretože spotrebiteľská verejnosť jasne odlišuje služby realitného sprostredkovateľa od služieb finančných a poisťovacích inštitúcií. Spotrebiteľia neočakávajú, že im banka alebo poisťovňa nájde bývanie alebo naopak, že realitný sprostredkovateľ bude spravovať ich financie. Samotná skutočnosť, že k zakúpeniu nehnuteľností môže byť potrebné financovanie, alebo poistenie nehnuteľnosti nestačí na to, aby mohla byť konštatovaná podobnosť medzi uvedenými prihlasovanými službami a službami, pre ktoré sú zapísané obe staršie ochranné známky. Podobne neprichádza k žiadnemu prekryvu alebo súvislosti týchto služieb s ostatnými tovarmi a službami starších ochranných známk v triede 35 a 41z hľadiska ich účelu, pôvodu ani použitia.

Pre prihlasovanú službu v triede 42 zverejneného označenia „*hostovanie na počítačových stránkach (webových stránkach)*“ je možné konštatovať, že svojou povahou, účelom, ako aj poskytovateľmi je podobná služba „*počítačové programovanie*“ v triede 42 druhej staršej ochrannej známky.

Prihlasované služby v triede 43 zverejneného označenia „*prenájom prechodného ubytovania; turistické ubytovne; rezervácia prechodného ubytovania; prenájom prednáškových sál*“ vzhľadom na to, že ide v podstate o rovnaké zameranie, účel poskytovania, samotných poskytovateľov aj relevantnú verejnosť ako v prípade zapísaných služieb, a to „*hotelové služby; ubytovacie služby v rekreačných letoviskách a služby v oblasti rezervovania hotelového ubytovania*“ v triede 43 pre prvú staršiu ochrannú známku a „*dočasné ubytovacie služby a rezervačné služby*“ zapísané pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 42, sú tieto služby zhodné alebo podobné.

Z uvedeného porovnania vyplýva, že všetky tovary a služby zverejneného označenia, okrem tovarov „*periodiká; brožúry; perá (kancelárske potreby)*“ v triede 16 a služieb „*sprostredkovanie poistenia; oceňovanie nehnuteľností; pôžičky (finančné úvery); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti)*“ v triede 36, sú zhodné alebo podobné so službami oboch starších ochranných známk.

## Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1355-2015)



Prvá staršia ochranná známka EÚ (č. 007027841)  
Druhá staršia ochranná známka EÚ (č. 000164004)

„RESIDENCE INN“

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 zverejneného označenia, ktoré je kombinované a farebné so staršími ochrannými známkami, ktoré sú slovné. Staršie ochranné známky sú tvorené slovnými prvkami „RESIDENCE INN“ napísanými veľkými tlačnými písmenami štandardného typu. V prípade slovných ochranných známk sa ochrana vzťahuje na slovné prvky samotné, a preto je nepodstatné, či sú napísané veľkými alebo malými písmenami. Zverejnené označenie obsahuje obrazový prvok oranžovej farby, ktorý môže byť vnímaný ako stvárnenie prekrývajúcich sa striech domov s komínom, vedľa ktorého je slovný prvok „Residence“ napísaný hrubým čiernym písmom malými tlačnými písmenami okrem začiatočného písmena „R“, ktoré je veľkým tlačným písmenom. Oba prvky, obrazový aj uvedený slovný sú podčiarknuté oranžovou čiarou, ktorá ich oddeľuje od ďalších slovných prvkov „REALITNÁ KANCELÁRIA“ v štandardnom type veľkých tlačných písmen sivej farby umiestnených pod slovným prvkom „Residence“. Vedľa tejto časti označenia je zvislá sivá čiara, ktorá akoby rozdeľovala celé označenie na dve časti. Druhá časť označenia pozostáva zo slovných prvkov „vitajte doma“ v štylizovanom type písma oranžovej farby, ktorému predchádzajú tri bodky rovnakej farby. Vďaka postaveniu, veľkosti a typu písma je zrejmé, že prvok „Residence“ je možné považovať za dominantný prvok zverejneného označenia.

Porovnávané označenia teda obsahujú rovnaký slovný prvok „RESIDENCE“. Vzhľadom na obsiahnutie ďalších slovných a obrazových prvkov vo zverejnenom označení a slovného prvku „INN“ v starších ochranných známkach možno konštatovať nízku mieru ich vizuálnej podobnosti.

**Z fonetického hľadiska** je porovnanie založené na zvukovom vneme vyvolanom slovnými prvkami obsiahnutými v porovnávaných označeniach. Je možné predpokladať reprodukciu slovného prvku „RESIDENCE“ buď ako „residence“ alebo „rezidens“, a teda výslovnosť zverejneného označenia ako „residence/rezidens realitná kancelária vitajte doma“ alebo skrátené „residence/rezidens vitajte doma“ alebo len „residence/rezidens“, keďže spotrebiteľ má tendenciu dlhšie označenia skracovať a prečítať len ich najvýraznejšie slovné prvky. Pri starších ochranných známkach možno očakávať, že spotrebiteľská verejnosť ich bude reprodukovat' v plnom znení ako „rezidens in“, keďže nejde o dlhé slovné spojenie. Pri zvukovom vneme vyvolanom zverejneným označením a staršími ochrannými známkami zaznie zhodné slovo „rezidens“, po ktorom vo zverejnenom označení môže zaznieť skupina slov „realitná kancelária vitajte doma“ alebo pri skrátenej verzii len slová „vitajte doma“. Z porovnania zvukovej podoby zverejneného označenia a starších ochranných známk vyplýva, že v porovnávaných označeniach zaznie na ich začiatkoch dostatočne zrozumiteľné zhodné slovo „rezidens“. Z dôvodu tendencie skracovania výslovnosti označení je možné povedať, že hoci vyslovenie ďalších slovných prvkov („realitná kancelária vitajte doma“, resp. „vitajte doma“) nemožno vylúčiť, pri výslovnosti len dominantného prvku „rezidens“ vo zverejnenom označení a slovných prvkov „rezidens in“ v starších ochranných známkach, fonetická podobnosť označení dosahuje vysokú mieru.

Porovnávané označenia sa považujú za podobné **zo sémantického hľadiska** 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. Porovnávané označenia obsahujú slovo „RESIDENCE“. Uvedenému slovu budú spotrebiteľia rozumieť na základe určitej znalosti anglického jazyka alebo preto, že sa s týmto slovom stretávajú pomerne často v súvislosti s hotelovými službami a tiež kvôli blízkosti so slovenským slovom „rezidencia“. Z významového hľadiska bude relevantná spotrebiteľská verejnosť zverejnené označenie na základe dominantného prvku „Residence“ vnímať v skrátenom význame

ako „bydlisko, bývanie, sídlo“ alebo v celkovom význame označenia ako „realitná kancelária“ so službami zabezpečujúcimi „bydlisko, bývanie, sídlo“. Keďže slovné spojenie zverejneného označenia „Realitná kancelária“ nesie pre spotrebiteľskú verejnosť zrejmy význam o predmete podnikateľskej aktivity subjektu, navyše s pochvalným dodatkom „vitajte doma“, zaoberajúceho sa kúpou a predajom nehnuteľností a službami s tým súvisiacimi, vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám ide o prvky opisné, ktorým nie je možné priznať potrebnú rozlišovaciu spôsobilosť, pretože poskytujú spotrebiteľovi informáciu o obsahu a zameraní poskytovaných tovarov a služieb.

Staršie ochranné známky bude verejnosť vnímať v rovnakom význame „bydlisko, bývanie, sídlo“, prípadne verejnosť s vyššou znalosťou anglického jazyka porozumie aj významu slova „INN“ ako „malý hotel, hostinec“. Uvedený slovný prvok tiež informuje spotrebiteľa, ktorý rozumie jeho významu, o zameraní služieb zapísaných v triede 43 pre prvú staršiu ochrannú známku a v triede 42 pre druhú staršiu ochrannú známku.

S ohľadom na to, že porovnávané označenia navodzujú rovnakú významovú súvislosť založenú na obsiahnutí rovnakého slovného prvku „RESIDENCE“, je dôvodné predmetné označenia považovať za sémanticky podobné vo vysokej miere.

### **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 zverejnené označenie, resp. staršie ochranné známky 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 tovary v triede 16 a služby v triedach 35, 36, 42 a 43 týkajúce sa obchodných činností, finančných a poisťovacích služieb a manažmentu nehnuteľností. Keďže dotknuté služby v triedach 36, 42 a 43 môžu byť finančne náročnejšie a tovary v triede 16 na ne priamo nadväzujúce a s nimi súvisiace je pravdepodobné, že pozornosť spotrebiteľov bude dosahovať v závislosti od druhu jednotlivých tovarov a služieb priemerný až vysoký stupeň.

Pri hodnotení pravdepodobnosti zámény je potrebné v tomto prípade zobrať do úvahy predovšetkým zhodný výraz „RESIDENCE“, ktorý vystupuje vo zverejnenom označení v takom postavení, na základe ktorého bola konštatovaná vysoká miera podobnosti porovnávaných označení z fonetického a zo sémantického hľadiska, keďže v nich môže odznieť rovnaký slovný prvok „RESIDENCE“ a rovnako zo sémantického hľadiska nájdená vysoká miera podobnosti spôsobená rovnakým významom dominantného a zhodného spoločného slovného prvku „Residence“ nadobúda svoju relevanciu pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény. Ďalej z uvedeného porovnania označení vyplynulo, že z hľadiska vizuálneho vytvárajú vďaka obsiahnutiu a usporiadaniu prvkov a ich odlišnostiam vizuálny vnem podobný v nízkej miere.

Porovnávané označenia obsahujú rovnaký slovný prvok „RESIDENCE“, ktorý je síce vo vzťahu k niektorým službám v triede 36 a službám v triede 43 zverejneného označenia a službám zapísaným v triede 43 a 42 pre staršie ochranné známky prvkom so zníženou rozlišovacou spôsobilosťou, ale vo vzťahu k ostatným tovarom a službám disponuje normálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti.

Ďalšie slovné prvky vo zverejnenom označení „REALITNÁ KANCELÁRIA“, „vitajte doma“ ako aj obrazový prvok sú len opisné príp. pochvalné alebo nápovedné vo vzťahu k prihlasovaným resp. zapísaným tovarom a službám. Tieto prvky teda nedisponujú takou rozlišovacou spôsobilosťou, aby sa spotrebiteľ len podľa nich mohol orientovať pri identifikácii poskytovateľa tovarov a služieb, ktoré boli vyhodnotenú ako zhodné alebo podobné.

Uvedené skutočnosti v spojitosti so zhodnosťou a podobnosťou námietkami dotknutých tovarov a služieb, a to aj napriek kolísavej miere pozornosti relevantnej verejnosti od priemerného stupňa po vysoký má za následok to, že pravdepodobnosť zámeny medzi porovnávanými označeniami na trhu nemožno vylúčiť.

Pre služby „*sprostredkovanie poistenia; oceňovanie nehnuteľností; pôžičky (finančné úvery); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti)*“ v triede 36 a tovary „*periodiká; brožúry; perá (kancelárske potreby)*“ v triede 16, ktoré boli posúdené ako odlišné od tovarov a služieb zapísané pre staršie ochranné známky, t. j. nebola naplnená jedna z kumulatívnych podmienok na uplatnenie námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a), nie je možné konštatovať pravdepodobnosť zámeny.

Vzhľadom na to, že boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. pre niektoré tovary a služby, ktoré boli posúdené ako zhodné, resp. podobné, 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:

JUDr. Peter Jančí  
Garbiarska 695  
031 01 Liptovský Mikuláš

Ing. Anna Žáková  
Rott, Růžička & Guttmann  
Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.  
Palisády 36  
811 06 Bratislava