



Banská Bystrica 10.6.2016  
POZ 1035-2015 /N-92-2016/Zach

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Polar Music International AB, Baldersgatan 1, 10041 Štokholm, Švédsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Spoločnosť patentových zástupcov, Budatínska 12, 851 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „ABBA SLOVAKIA“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 18.5.2015 prihlasovateľom Vladimírom Tamaškovičom, Bielerkerkvska 25, 040 01 Košice, Slovenská republika (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 1035-2015 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4. 8. 2015, 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 „ABBA SLOVAKIA“, číslo spisu POZ 1035-2015, sa zamietá.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „ABBA SLOVAKIA“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 1035-2015 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 4.11.2015 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil námietky tým, že je majiteľom starších ochranných znáмок EÚ č. 620732 „ABBA“ a č. 8503724 „**ABBA**“ zapísaných okrem iného v triedach 9 a 41 pre tovary a služby, ktoré sú zhodné a veľmi podobné s prihlasovanými službami pre zverejnené označenie v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

K vlastnej zameniteľnosti porovnávaných označení namietateľ uviedol, že namietaná ochranná známka EÚ č. 620732 je slovná, tvorená slovným prvkom „ABBA“ v bežnom type písma. Namietaná ochranná známka EÚ č. 8503724 je tvorená slovným prvkom „**ABBA**“ v úprave, spočívajúcej vo vertikálnom zrkadlovom otočení prvého písmena „B“. Predmetom zverejnenej prihlášky ochrannej známky je slovné označenie „ABBA SLOVAKIA“. Pri vizuálnom porovnaní označení možno podľa namietateľa konštatovať, že prihlasované označenie a namietané ochranné známky sa zhodujú v slovnom prvku „ABBA“, ktorý je vo všetkých troch porovnávaných označeniach dominantný a dištinkatívny. Ide o jediný slovný prvok namietaných ochranných znáмок a dištinkatívny prvok zverejneného označenia, ktoré tak v sebe obsahujú celú namietanú ochrannú známku EÚ č. 620732, resp. slovný prvok, ktorý je veľmi podobný namietanej ochrannej známke EÚ č. 8503724. Prítomnosť druhého slovného prvku „SLOVAKIA“ podľa navrhovateľa síce vo zverejnenom označení čiastočne znižuje vizuálnu podobnosť porovnávaných označení z hľadiska dĺžky, avšak ide o prvok bez rozlišovacej spôsobilosti, a teda mu spotrebiteľ bude venovať iba malú pozornosť. Podľa namietateľa bude dojem, ktorý zanechajú u spotrebiteľa porovnávané označenia „ABBA“ a „ABBA SLOVAKIA“ veľmi podobný a keďže spotrebiteľ sa väčšinou orientuje a rozhoduje len na základe dojmu, ktorý mu utkvел v pamäti a obvykle nemá možnosť označenia priamo porovnávať vedľa seba, hrozí nebezpečenstvo, že si tieto označenia zamení.

K porovnaniu označení z fonetického hľadiska navrhovateľ uviedol, že ide o označenia veľmi podobné, keďže sa zhodujú v prvom slovnom prvku zverejneného označenia, resp. jedinom slovnom prvku namietaných známkok. Druhý slovný prvok „SLOVAKIA“ zverejneného označenia nie je, vzhľadom na svoju povahu spôsobilý vylúčiť pravdepodobnosť zámény zverejneného označenia s namietanými známkami.

Čo sa týka sémantického hľadiska navrhovateľ uviedol, že slovo „ABBA“ bude väčšina spotrebiteľov poznať ako názov hudobnej skupiny, ktorej hudobné práva spravuje namietateľ. Pre túto časť spotrebiteľov bude prihlasované označenie významovo zhodné s namietanými ochrannými známkami. Druhý slovný prvok „SLOVAKIA“ zverejneného označenia nie je spôsobilý vylúčiť sémantickú podobnosť porovnávaných označení, keďže iba prezentuje územný pôvod, resp. vzťah k Slovensku. Časť spotrebiteľov môže slovo „ABBA“ vnímať ako fantazijné slovo. Spotrebiteľia tak nebudú mať možnosť odlíšiť zverejnené označenie od namietaných ochranných známkok na základe významu.

V závere namietateľ uviedol, že z uvedeného porovnania je možné konštatovať, že v dôsledku prítomnosti dominantného a dištingtívneho slovného prvku „ABBA“ tento poskytuje rovnaký celkový dojem, ako namietané ochranné známky „ABBA“. Berúc do úvahy, že namietané ochranné známky sú aj na území Slovenskej republiky veľmi známe a majú vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, ako aj skutočnosť, že zverejnené označenie je prihlasované pre zhodné a podobné služby v triede 41 existuje veľká pravdepodobnosť zámény zverejneného označenia s namietanými ochrannými známkami na strane verejnosti, a to najmä vo forme asociácie zverejneného označenia s namietanými ochrannými známkami. Podľa namietateľa je teda veľmi pravdepodobné, že označenie „ABBA SLOVAKIA“ bude spotrebiteľ mylne vnímať ako označenie pochádzajúce od namietateľ, resp. subjektu ekonomicky, alebo personálne prepojeného s namietateľom. Keďže je zverejnené označenie veľmi podobné so staršími namietanými známkami zapísanými pre zhodné a podobné služby, zverejnené označenie nie je spôsobilé plniť v obchodnom styku základnú rozlišovaciu a identifikačnú funkciu ochrannej známky pre prihlasované služby v triede 41 medzinárodného triedenia. Namietateľ sa preto domnieva, že boli splnené všetky zákonné podmienky úspešnosti námietok tak, ako ich stanovuje zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v § 7 písm. a).

Listom úradu zo 4.12.2015 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení k námietkam z 8.1.2016 uviedol, že podľa neho namietateľ nepodal námietku včas, teda v súlade s § 30 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože v čase podania námietky 4.11.2015 už začal plynúť štvrtý mesiac. Keďže nebola námietka podaná riadne a včas, úrad je podľa § 31 citovaného zákona povinný konanie o námietkach zastaviť.

K samotným námietkam prihlasovateľ uviedol, že podľa neho sa tvrdenie namietateľa nezakladá na správne uvádzaných dôvodoch, pretože nedochádza k zámene a neexistuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti. Na základe vizuálneho a fonetického porovnania namietaných starších známkok a zverejneného označenia podľa prihlasovateľa jednoznačne vidieť, že rozdiel je v počte znakov keď „ABBA“ má 4 znaky a „ABBA SLOVAKIA“ 13 znakov (12 písmen), čím je slovo „SLOVAKIA“ prevládajúcim pojmom v názve ABBA SLOVAKIA.

Podľa prihlasovateľa pre verejnosť, ktorá pozná skupinu ABBA a chráni ju ochranná známka „ABBA“ nemôže dôjsť k zámene, pretože verejnosť, ktorá pozná skupinu ABBA vie, že ide o švédsku skupinu a v žiadnom prípade ju nezamení za ABBA SLOVAKIA. Do úvahy je potrebné brať aj skutočnosť, že prvá skladba skupiny ABBA vznikla v roku 1972 a posledný koncert skupiny sa uskutočnil 11.12.1982, čo vytvára 10 rokov činnosti skupiny. V súčasnosti na území Slovenskej republiky, kde má platiť zverejnené označenie „ABBA SLOVAKIA“ skupinu ABBA a jej názov pozná malé percento obyvateľstva a to najmä z pohľadu demografickej reprodukcie, pretože ubehlo 35 rokov od ich posledného koncertu a hlavne mladšia skupina obyvateľstva tento názov nepozná. Slovakia alebo Slovensko sa uvádza od roku 1848, kedy bolo vyhlásené ako samostatné autonómne územie Uhorska vyhlásené v septembri 1848 v Myjave pri Slovenskom povstaní a je známe pre každého obyvateľa Slovenskej republiky až dodnes. Z toho je podľa prihlasovateľa jasne vidieť, že dominantným znakom vo zverejnenom označení „ABBA SLOVAKIA“ je názov „SLOVAKIA“ a nie „ABBA“, a preto z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska nie je dôvod a možnosť zámény.

Podľa prihlasovateľa ak švédská skupina ABBA od 12.12.1982 nekoncertuje, nemôže dôjsť ani k zámene s touto skupinou ani ekonomicky či personálne.

Z uvedeného dôvodu prihlasovateľ žiadal úrad o zastavenie konania o námietkach.

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

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon 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.

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 Európskej únie*) 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).

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení z 8.1.2016 namietal, že namietateľ nepodal námietku včas, teda v súlade s § 30 zákona o ochranných známkach, pretože prihláška ochrannej známky POZ 1035-2015 bola zverejnená 4.8.2015 a námietky boli podané 4.11.2015, a teda už začal plynúť štvrtý mesiac.

Podľa § 30 zákona o ochranných známkach po zverejnení prihlášky vo vestníku môže osoba uvedená v § 7 (ďalej len „namietateľ“) v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia podať námietky z dôvodov podľa § 7. Námietky musia byť odôvodnené a doložené dôkazmi. Na doplnenie a rozšírenie námietok a na dôkazy predložené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Počítanie lehôt je definované v § 27 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, podľa ktorého sa do lehoty nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak taký deň v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.

Na základe uvedeného je zrejmé, že pokiaľ je lehota na podanie námietok tri mesiace od zverejnenia označenia a označenie bolo zverejnené 4.8.2015, posledný deň lehoty sa musí zhodovať s dňom keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t. j. 4.11.2015 bol posledným dňom lehoty na podanie námietok, a teda nie je možné zastaviť konanie o námietkach z dôvodu, že námietky neboli podané včas.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška slovnej ochrannej známky „ABBA SLOVAKIA“, číslo spisu POZ 1035-2015, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 18.5.2015 prihlasovateľom Vladimírom Tamaškovičom, Bielerkerckská 25, 040 01 Košice, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 4.8.2015 pre služby v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Polar Music International AB, Baldersgatan 1, 10041 Štokholm, Švédsko je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ . č. 620732 „ABBA“ s právom prednosti od 29.8.1997, platnou na území Slovenskej republiky od 1.5.2004 (ďalej „prvá staršia ochranná známka“), ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a obrazovej ochrannej známky EÚ č. 8503724 „**ABBA**“ s právom prednosti od 21.8.2009 (ďalej „druhá staršia ochranná známka“), zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 25 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a prvej a druhej ochrannej známky namietateľa vyplýva, že obidve ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda je sú vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

## Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlasované pre nasledujúce služby:

**trieda 41** – „*akadémie (vzdelávanie); zábava; požičiavanie filmových premietaciek a príslušenstva; služby estrádnych umelcov; filmové štúdiá; cirkusy; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom dekorácií na predstavenia; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; rozhlasová zábava; vydávanie textov (okrem reklamných); produkcia filmov (nie reklamných); vydávanie kníh; tvorba rozhlasových a televíznych programov; koncertné siene (služby); služby orchestrov; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; televízna zábava; prenájom divadelných kulís; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; diskotéky (služby); informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie živých vystúpení; premietanie kinematografických filmov; detské škôlky (vzdelávanie); organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; nahrávacie štúdiá (služby); prenájom štadiónov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie súťaží krásy; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; postsynchronizácia, dabing; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); požičiavanie audiopriestrojov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; redigovanie scenárov; strihanie videopások; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); titulkovanie; poskytovanie zariadení na karaoke; hudobné skladateľské služby; nočné kluby; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografické reportáže; fotografovanie; reportérske služby; prekladateľské služby; nahrávanie videopások; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; písanie textov (okrem reklamných); organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; služby diskdžokejov; hudobná tvorba; online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania)“.*

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

**trieda 9** – „*gramophone records, music cassettes, music tapes, compact discs, video records, video tapes and - cassettes and other media (except mini discs), prerecorded, for carrying image and/or sound and/or other information*” (garmofónové platne, hudobné kazety, hudobné pásky, kompaktné disky, videokazety, video pásky – kazety a iné médiá (okrem mini diskov), predformátované na prenos obrazu a/alebo zvuku a/alebo iných informácií),

**trieda 41** - „*musical entertainment (vocal and/or orchestral), production of sound and/or video recordings*“ (hudobné pobavenie (spev a/alebo orchestrálne), produkcia zvuková a/alebo video nahrávok).

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

**trieda 9** – „*scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, supervision, life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; MP3 records, automatic vending machines and mechanisms for coin operated apparatus; cash registers; calculating machines, data processing equipment and computers; recorded media, computer hardware and firmware; computer software; software downloadable from the Internet; downloadable electronic publications; compact discs; digital music; telecommunications apparatus; computer games equipment adapted for use with an external display screen or monitor; mouse mats; mobile phone accessories; contact lenses, spectacles and sunglasses; pre-recorded audio tapes, discs and cassettes, video tapes, discs and cassettes, digital audio and audio video tapes and discs, CDs, DVDs, laser discs, and phonograph records featuring music and entertainment; theatrical and musical sound and video recordings; virtual reality game software; downloadable ring tones, music, mp3 files, graphics, games, images and videos for wireless communication devices; downloadable music, mp3 files, graphics, computer games, images and videos; computer game software, tapes, cartridges and cassettes; video game software, tapes, cartridges and cassettes; cell phones and cell phone accessories; and mouse pads; video game cartridges; parts and fittings*

*for all the aforesaid goods“ (vedecké, námorné, zememeračské, fotografické, filmové, optické, vážiace, meracie, signalizačné, kontrolné, záchranné a učebné zariadenia a prístroje; prístroje a nástroje na vedenie, spínanie, transformovanie, akumulovanie, regulovanie alebo kontrolu elektrického prúdu; zariadenia na nahrávanie, prenos alebo reprodukovanie zvuku alebo obrazov; magnetické nosiče dát, záznamové disky; MP3 záznamy, predajné automaty a zariadenia pre mincou ovládané prístroje; kontrolné pokladnice; registračné pokladnice, zariadenia na spracovanie dát a počítače; nahraté médiá, počítačový hardvér a firmvér; počítačové software; softvér stiahnutelný z internetu; elektronické publikácie na stiahnutie; kompaktné disky; digitálna hudba; telekomunikačné prístroje; počítačové herné zariadenia, používané spolu s externým displejom alebo monitorom; podložky pod myš; príslušenstvo pre mobilné telefóny; kontaktné šošovky, okuliare a slnečné okuliare; vopred nahraté audiopásy, disky a kazety, videopásy, disky a kazety, digitálne audio a audio videopásy a disky, CD disky, DVD disky, laserové disky a gramofónové nahrávky obsahujúce hudbu a zábavu; divadelné a hudobné zvukové záznamy alebo video záznamy; herný software pre virtuálnu realitu; stiahnutelné zvonenia, hudba, súbory vo formáte mp3, grafika, obrazy a video pre bezdrôtové komunikačné zariadenia; stiahnutelná hudba, MP3 súbory, grafické služby, počítačové hry, obrázky a video; počítačový herný softvér, pásy a kazety; videoherný softvér, pásy a kazety; mobilné telefóny a príslušenstvo pre mobilné telefóny; a podložky pod myš; kazety videohier; súčasti a zariadenie pre všetky hore uvedené druhy tovaru),*

**trieda 25** – *„clothing; headgear; bandannas; bathing suits; belts; blouses; body suits; footwear; shoes; underwear; undergarments; ties, bustiers; coats; dresses; vests; gloves; gowns; hats; caps; hosiery; jackets; lingerie; pajamas; pants; robes; scarves; shorts; shirts; visors; skirts; halloween costumes; suspenders; ear muffs; sweat shirts; sweat pants; sweat jackets; sweaters; t-shirts; tank tops; socks; tops; wrist bands; and childrens' clothing, namely, infantwear, headwear, footwear, jackets, sweaters, coats, skirts, shirts, t-shirts, tank tops, blouses, dresses, shorts, pants, bathrobes, cloth bibs, booties, coveralls, creepers, ear muffs, hosiery, tights, jumpers, leggings, hats, mittens, night gowns, overalls, pajamas, rompers, shawls, shoes, socks, swim wear, sweat pants and sweat shirts“ (odevy; pokrývky hlavy; šatky; plavky; opasky; blúzy; náteľníky; obuv; topánky; spodné prádlo; spodná bielizeň; viazanky, živôtky; plášte; šaty; vesty; rukavice; plášte; klobúky; čiapky; pančuchový tovar; bundy, saká; dámska spodná bielizeň; pyžamá; nohavice; župany; šatky; šortky; košele; šilty; sukne; kostýmy na halloween; podväzky; chrániče uší; teplákové bundy; tepláky; teplákové mikiny; svetre; tričká; tielka; ponožky; pyžamové kabátiky; pásy na zápästia; a časti odevu pre deti, menovite dojčenské, pokrývky hlavy, obuv, bundy, saká, svetre, plášte, sukne, košele, tričká, tielka, blúzy, šaty, šortky, nohavice, kúpacie plášte, látkové podbradníky, papuče, overaly, kombinézy, dupačky, chrániče uší, pletiarsky tovar, pančuškové nohavice, náprsenky, vysoké gamaše, klobúky, palčiaky, nočné košele, blúzy, pyžamá, topánky a obuv, ponožky, plavky, tepláky a teplákové mikiny),*

**trieda 41** – *„education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities; production of television and radio programs; distribution of television and radio programs for others; production and publishing of music; providing online entertainment, namely providing sound and video recordings in the field of music and music based entertainment; entertainment services, namely providing online non-downloadable prerecorded musical sound and video recordings via a global computer network; fan clubs; development and dissemination of educational materials of others in the field of music and entertainment; radio entertainment production and distribution; audio and sound recording and production; record production; videotape production; production of motion picture films; distribution of motion picture films; television program syndication; entertainment in the nature of ongoing television programs in the field of music and entertainment; entertainment, namely a continuing music and entertainment show distributed over television, satellite, audio, and video media; publication of books and magazines; entertainment in the nature of ongoing radio programs; entertainment in the nature of live concerts and performances by musical artists and groups; entertainment services, namely personal appearances by musical groups, musical artists and celebrities; entertainment services in the nature of performances rendered by musical artists through the medium of television, radio, and audio and video recordings; entertainment services, namely recorded performances by musical artists; educational and entertainment services, namely, production and presentation of television shows, sports events, fashion shows, game shows, music shows, award shows and comedy shows before live audiences which are all broadcast live or taped for later broadcast; entertainment services, namely, providing a web site featuring musical performances, musical videos, related film clips, photographs, and other multimedia materials; entertainment services, namely, providing on-line reviews of music, musical artists and music videos; entertainment services, namely, providing prerecorded music, information in the field of music, and commentary and articles about music, all on-line via a global computer network; entertainment services namely live, televised and movie appearances by a professional entertainer; conducting entertainment exhibitions in the nature of music festivals; entertainment services,*

*namely, conducting exhibitions in the field of music and the arts; organizing exhibitions for entertainment purposes featuring music and the arts; and publishing of web magazines; distribution of music; distribution of musical sound recordings and video recordings; preparing audio-visual displays in the field of music*“ (vzdelávanie; poskytovanie odbornej prípravy; zábava, pobavenie; športové a kultúrne činnosti; výroba rozhlasových a televíznych programov; distribúcia televíznych a rozhlasových programov pre tretie strany; produkcia hudby a hudobné nakladateľstvo; poskytovanie on-line zábavy, najmä poskytovanie zvukových a obrazových nahrávok v oblasti hudby a hudobnej zábavy; služby v oblasti zábavy, menovite poskytovanie on-line nestiahnuteľných vopred zaznamenaných zvukových a video záznamov prostredníctvom globálnej počítačovej siete; služby klubu fanúšikov; vývoj a rozširovanie vzdelávacích materiálov klientov v oblasti hudby a zábavy; výroba a distribúcia rozhlasovej zábavy; nahrávanie a výroba zvuku a obrazu; výroba záznamov; produkcia záznamov na video páskach; produkcia kinematografických filmov; distribúcia celovečerných filmov; zlučovanie televíznych programov; zábavné služby v podobe televíznych programov na pokračovanie v oblasti hudby a zábavy; zábava, najmä priebežné vysielanie hudobných a zábavných programov prostredníctvom televízie, satelitu, zvukových a video médií; vydávanie kníh a časopisov; zábava v podobe rozhlasových programov na pokračovanie; zábava v podobe živých koncertov a vystúpení hudobníkov a hudobných skupín; zábavné služby, najmä osobné vystúpenia hudobných skupín, hudobníkov a známych osobností; zábavné služby v podobe vystúpení hudobníkov prostredníctvom televízie, rozhlasu a zvukových a video nahrávok; služby v oblasti zábavy, menovite zaznamenané vystúpenia hudobníkov; zábavné a vzdelávacie služby, najmä výroba a prezentácia televíznych programov, športových podujatí, módných prehliadok, herných šou, hudobných šou, ocenení a komediálnych šou pred živým publikom, ktoré sa vysielajú naživo alebo sú zaznamenávané pre neskoršie vysielanie; služby v oblasti zábavy, najmä prevádzkovanie webového portálu s hudobnými vystúpeniami, hudobným videom, filmovými klipmi, fotografiami a inými multimediálnymi materiálmi; služby v oblasti zábavy, najmä poskytovanie on-line recenzií hudby, hudobníkov a hudobných videoklipov; služby v oblasti zábavy, najmä poskytovanie nahratých hudobných nahrávok, informácií v oblasti hudby a komentárov a článkov o hudbe, on-line prostredníctvom globálnej počítačovej siete; služby v oblasti zábavy, najmä živé, televízne a filmové účinkovanie profesionálnych zabávačov; vedenie zábavných výstav v podobe hudobných festivalov; služby v oblasti zábavy, najmä vedenie výstav v oblasti hudby a umenia; organizovanie prezentácií na účely zábavy v oblasti hudby a umenia; a publikovanie internetových magazínov; distribúcia hudby; distribúcia hudobných záznamov, zvukových záznamov a videozáznamov; príprava audiovizuálnych prezentácií v oblasti hudby).

Pri zhodnutí prihlasovaných služieb v triede 41 a služieb zapísaných v triede 41 pre druhú staršiu ochrannú známku je možné konštatovať bez podrobného porovnania, že všetky prihlasované služby v triede 41 možno označiť za rovnaké alebo veľmi podobné so službami zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku tiež v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré sa týkajú vzdelávania, zábavy a služieb spojených s hudobnou a filmovou produkciou.

Čo sa týka tovarov a služieb prvej staršej ochrannej známky v triede 9 a 41, ide o tovary „*gramophone records, musiccassettes, music tapes, compact discs, video records, video tapes and - cassettes and other media (except mini discs), prerecorded, for carrying image and/or sound and/or other information*“ (garmofónové platne, hudobné kazety, hudobné pásky, kompaktné disky, videokazety, video pásky – kazety a iné médiá (okrem mini diskov), predformátované na prenos obrazu a/alebo zvuku a/alebo iných informácií) a služby „*musical entertainment (vocal and/or orchestral), production of sound and/or video recordings*“ (hudobné pobavenie (spev a/alebo orchestrálne), produkcia zvuková a/alebo video nahrávok), teda tovary a služby z oblasti nahrávania a reprodukcie zvuku a obrazu, pri ktorých možno pri porovnaní s prihlasovanými službami v triede 41 uviesť, že prihlasované služby „*zábava; požíčovanie filmových premietacích a príslušenstva; filmové štúdiá; rozhlasová zábava; produkcia filmov (nie reklamných); tvorba rozhlasových a televíznych programov; koncertné siene (služby); služby orchestrov; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; televízna zábava; prenájom divadelných kulís; výchovno-zábavné klubové služby; diskotéky (služby); informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie živých vystúpení; premietanie kinematografických filmov; plánovanie a organizovanie večierkov; nahrávacie štúdiá (služby); postsynchronizácia, dabing; požíčovanie audioprístrojov; strihanie videopások; titulkovanie; poskytovanie zariadení na karaoke; hudobné skladateľské služby; nočné kluby; nahrávanie videopások; organizovanie a vedenie koncertov; služby diskdžokejov; hudobná tvorba; online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania)*“ sú služby s tovarmi a službami v triedach 9 a 41 prvej staršej ochrannej známky veľmi podobné a súvisiace, pretože sú uvádzané rovnakými, prípadne synonymickými výrazmi predstavujúcimi len bližšie špecifikácie

tovarov alebo služieb, ktoré spadajú do všeobecnej kategórie, prípadne sa navzájom dopĺňajú alebo si priamo konkurujú. V každom prípade však možno uviesť, že spotrebiteľia ich budú vyhľadávať za rovnakým účelom (pobavenie, vytváranie hudobnej, filmovej produkcie a pod.), a preto sa môžu domnievať, že pochádzajú od rovnakého poskytovateľa.

Ostatné prihlasované služby „akadémie (vzdelávanie); služby estrádnych umelcov; cirkusy; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom dekorácií na predstavenia; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie kníh; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; detské škôlky (vzdelávanie); organizovanie športových súťaží; prenájom štadiónov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie súťaží krásy; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; redigovanie scenárov; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografické reportáže; fotografovanie; reportérske služby; prekladateľské služby; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; písanie textov (okrem reklamných); organizovanie módných prehliadok na zábavné účely“ nie sú podobné s tovarmi a službami prvej staršej ochrannej známky.

### Porovnanie označení

Zverejnené označenie

Prvá staršia ochranná známka

**ABBA SLOVAKIA**

**ABBA**

Druhá staršia ochranná známka

**ABBA**

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk sa hodnotia 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 dvoch slovných označení a jedného obrazového označenia, pričom však obrazové označenie – druhá staršia ochranná známka pozostáva tiež len z veľkých tlačených písmen čiastočne upravených, pričom druhé písmeno „B“ je zrkadlovo otočené.

Pri porovnaní kolíznych označení je potrebné uviesť, že všetky porovnávané označenia obsahujú, resp. pozostávajú zo slovnej skratky „ABBA“ a zverejnené označenie aj z pridaného výrazu „SLOVAKIA“. To, že v druhej staršej ochrannej známke je písmeno „B“ zrkadlovo otočené, nie je pri zbežnom pohľade na označenie postrehnuteľné, resp. pre spotrebiteľa nepredstavuje takto otočené písmeno žiadnu pochybnosť o tom, že ide o písmeno „B“. Vzhľadom na túto spoločnú slovnú skratku, ktorá je jedinou slovnou časťou starších známk a vo zverejnenom označení sa nachádza na prednej pozícii, pred slovným prvkom „SLOVAKIA“, ktorý má pre spotrebiteľov v Slovenskej republike priradzujúci význam k územiu Slovenska, a teda nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť možno konštatovať skôr vyššiu vizuálnu podobnosť porovnávaných označení.

Pri **fonetickej reprodukcii** kombinovaných označení, je najdôležitejšia interpretácia slovnej skratky „ABBA“, resp. „**ABBA**“, ktorá bude pravdepodobne reprodukováaná po písmenkách ako „a-b-b-a“ alebo spolu ako „aba“, keďže, ako už bolo uvedené, zrkadlovo otočené písmeno „B“ neovplyvňuje jeho vnímanie ako písmena „B“. Ako už bolo tiež uvedené v prípade zverejneného označenia je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že výraz „SLOVAKIA“ je len zemepisným označením, ktoré stanovuje miesto resp. krajinu pôvodu tovaru resp. poskytnutia služby alebo bude spotrebiteľ túto informáciu chápať ako krajinu pôvodu spoločnosti, a preto ho možno považovať za nedištingtívny prvok, ktorý pri interpretácii označení buď nebude vôbec reprodukováaný alebo aj v prípade jeho reprodukcie ho spotrebiteľ nebude považovať za

informáciu dôležitú na identifikáciu dodávateľského subjektu vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky. Z uvedeného potom vyplýva, že zverejnené označenie aj staršie ochranné známky budú s veľkou pravdepodobnosťou reprodukované rovnako len ako „a-b-b-a“ alebo „aba“, a teda ich možno považovať za foneticky zhodné. Avšak aj v prípade reprodukcie celého zverejneného označenia ako „aba slovakia“ možno konštatovať fonetickú podobnosť so staršími ochrannými známkami z dôvodu prítomnosti zhodnej slovnej skratky „ABBA“.

Zo **sémantického hľadiska** výraz „ABBA“, predstavuje na jednej strane fantazijný jazykový výtvar, alebo súbor písmen, ale na druhej strane ho možno považovať za skratku, ktorá vznikla z prvých mien členov známej švédskej hudobnej skupiny (Anni-Frid, Agnetha, Benny, Björn). Prihlasovateľ vo svojom podaní tvrdil, že skupinu ABBA už pozná malý počet ľudí, keďže nekonzertuje už 35 rokov. Z uvedeným tvrdením nie je možné súhlasiť, pretože skupina ABBA nebola bežnou skupinou, na ktorú po skončení jej činnosti každý zabudne, ale išlo o skupinu, ktorá svojou činnosťou a popularitou bola porovnateľná so skupinou Beatles. Skončením účinkovania bola skupina naďalej propagovaná napríklad vznikom muzikálu Mamma Mia (1999) a rovnomenného filmu Mamma Mia (2008), preto je dôvodné sa domnievať, že skupina ABBA a jej pesničky sú známe aj mladšej generácii. Na základe uvedeného totožného výrazu „ABBA“ vo všetkých porovnávaných označeniach je možné hodnotiť podobnosť označení zo **sémantického hľadiska** vo vysokej miere. Slovný prvok „SLOVAKIA“ vo zverejnenom označení na území Slovenskej republiky, je **nedišťiktívnym** výrazom a nemá podstatný vplyv na **sémantické odlišenie** porovnávaných označení.

### **Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámeny**

Pravdepodobnosťou zámeny je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od toho istého podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámeny je nutné posudzovať celkovo s ohľadom na všetky okolnosti týkajúce sa konkrétnej veci. Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou porovnávaných označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb. Nízka miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých služieb odborná verejnosť (v oblasti nahrávania, reprodukcie zvuku, obrazu, organizácie zábavy, filmov, koncertov a pod.) ale aj široká spotrebiteľská verejnosť využívajúca služby v spomenutých oblastiach, takže ide o spotrebiteľov s vyššou až priemernou mierou pozornosti. Priemerný spotrebiteľ sa považuje za primerane pozorného a obozretného, no keďže má len málo príležitostí priameho porovnania označení, zväčša sa musí spoľahnúť na nedokonalý obraz, ktorý si o označení/označeniach uchová v pamäti.

K celkovému hodnoteniu pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami je potrebné uviesť, že na základe ich porovnania zo všetkých troch posudzovaných hľadísk (vizuálne, fonetické, **sémantické**) bola konštatovaná ich podobnosť, skôr vo vyššej miere. Tento záver vychádza zo skutočnosti, že začiatok zverejneného označenia (a súčasne dominantný prvok tohto označenia), ktorému bežný spotrebiteľ venuje spravidla zvýšenú pozornosť, tvorí slovný prvok (slovná skratka) zhodný, resp. skoro zhodný (v prípade druhej staršej ochrannej známky) s jediným slovným prvkom starších ochranných známk. Ďalší slovný prvok „SLOVAKIA“ vo zverejnenom označení bol vyhodnotený ako **nedišťiktívny**, viažuci sa k územiu Slovenskej republiky, a preto bol pri porovnaní zverejneného označenia a starších ochranných známk kladený dôraz práve na spoločný slovný prvok „ABBA“, resp. „AБBA“. Vzhľadom na to, že zverejnené označenie je prihlásené pre služby týkajúce sa najmä vzdelávania, zábavy, reprodukcie hudby a obrazu, ktoré sú často odporúčané a vyberané, resp. informácie o nich sú šírené ústne, takmer zhodný fonetický vnem podstatným spôsobom zaväži pri posudzovaní podobnosti označení. Je tiež potrebné vziať do úvahy už spomínanú skutočnosť, že spotrebiteľ nemá možnosť porovnávať označenia reálne vedľa seba, preto sa spoľahne len na pamäťovú stopu, ktorú si uchoval v povedomí, a keďže tá je založená na zhodnom, resp. skoro zhodnom slovnom prvku, existuje pravdepodobnosť, že si kolízne označenia zamení. Konštatovaná podobnosť porovnávaných označení je navyše v tomto prípade umocnená zistenou zhodou a podobnosťou služieb prihlásených pre zverejnené označenie v triede 41 so službami



zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku v tejto triede a časti služieb podobnými a súvisiacimi s tovarmi a službami prvej staršej ochrannej známky v triedach 9 a 41, takže aj pri priemernom stupni pozornosti spotrebiteľa je riziko vzniku pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení reálne. Zároveň je možné uplatniť kompenzačný princíp keď nízka miera podobnosti medzi niektorými označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami.

Pri hodnotení pravdepodobnosti asociácie medzi zverejneným označením a staršími ochrannými známkami je potrebné vychádzať zo skutočnosti, či porovnávané označenia obsahujú také prvky, ktoré by vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti viedli k mylnej predstave o tom, že tovary alebo služby označované danými označeniami pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov. Pretože zverejnené označenie obsahuje slovný prvok starších ochranných známk („ABBA“, resp. „АВВА“), ktorý je hlavne v sémantickej rovine spotrebiteľmi veľmi známy a spoľahlivo identifikovateľný a zároveň je prihlásené pre zhodné, resp. podobné a súvisiace služby, môže vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti dochádzať ku vzniku mylnej predstavy o ich vzájomnej spojitosti. V danom prípade ani existencia slovného prvku „SLOVAKIA“, nedokáže ovplyvniť vnímanie porovnávaných označení spotrebiteľskou verejnosťou známk tak, aby bolo možné vylúčiť omyl vo vzťahu k pôvodu takto označovaných služieb.

Na záver je potrebné zdôrazniť, že v konaní o námietkach podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa označenia porovnávajú v tej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané. Súčasne, pokiaľ sú staršie ochranné známky zapísané pre konkrétne služby a sú platné na území Slovenskej republiky, úrad nemôže v námietkovom konaní zúžiť rozsah ich služieb len na určité služby, resp. podmieňovať platnosť ochranných známk na území Slovenskej republiky vo vzťahu k tomu či ide o švédsku skupinu, resp. o skupinu, ktorej činnosť už skončila pred mnohými rokmi.

Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že v danom prípade boli naplnené podmienky stanovené v citovanom ustanovení zákona v rozsahu podaných námietok, a preto 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:

Vladimír Tamaškovič  
Bielocerkevska 25  
040 01 Košice

MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.  
Spoločnosť patentových zástupcov  
Budatínska 12  
851 06 Bratislava