



Banská Bystrica 13. 9. 2018  
OZ 242873/I-38-2018

## ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa RSNET s. r. o., Dukelských hrdinov 976/38, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika, zastúpeného v konaní spoločnosťou Advokátska kancelária Patajová Pataj s. r. o., J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie kombinovanej ochrannej známky č. 242873 „TEATRO“ majiteľa TEATRO media s. r. o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno, Česká republika, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

**ochranná známka č. 242873 sa vyhlasuje za neplatnú.**

**Kaucia sa podľa § 37 ods. 7 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vracia navrhovateľovi.**

### Odôvodnenie:

Úradu bol 18.8.2017 doručený návrh na vyhlásenie kombinovanej ochrannej známky č. 242873 „TEATRO“ za neplatnú (ďalej len „napadnutá ochranná známka“) podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., ktorý sa týkal všetkých tovarov a služieb v triedach 9, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že je majiteľom ochrannej známky č. 226550 „TEATRO“, s dňom podania 29.5.2009, zapísanej 11.12.2009 do registra ochranných známok pre tovary a služby v triedach 9, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Navrhovateľ uviedol, že jeho ochranná známka spĺňa vo vzťahu k napadnutej ochrannej známke podmienky definície staršej ochrannej známky v zmysle ustanovenia § 4 písm. a) zákona o ochranných známkach.

Navrhovateľ konštatoval, že porovnávané ochranné známky sú z vizuálneho hľadiska podobné vo vysokej miere. Poukázal na to, že v oboch porovnávaných ochranných známkach je dominantné slovo „TEATRO“. Uviedol, že pri staršej ochrannej známke navrhovateľa môže spotrebiteľ v grafickej úprave písmena „O“ spoznať štylizované označenie tlačidla „On/Off“, jednoznačne však bude vizuálne vnímané ako posledné písmeno slova „TEATRO“. Podľa navrhovateľa sa zhodný grafický prvok nachádza aj v napadnutej ochrannej známke, v určitej modernejšej verzii a je umiestnený pred slovom „TEATRO“. K porovnaní z fonetického hľadiska navrhovateľ uviedol, že porovnávané ochranné známky vyvolávajú identický fonetický vnem a ide o zhodné označenia. Tiež uviedol, že obidve ochranné známky zdieľajú zhodný význam svojho slovného prvku v zmysle „divadlo“, ktorý je zřejmý a zrozumiteľný priemernému spotrebiteľovi, z čoho vyplýva, že ide o sémanticky zhodné ochranné známky.

Navrhovateľ konštatoval, že staršia ochranná známka je celá obsiahnutá v napadnutej ochrannej známke, slovný prvok „TEATRO“ je významovým a dištinkívnym prvkom, ktorý je vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám nositeľom rozlišovacej funkcie staršej ochrannej známky.

K porovnaniu tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou navrhovateľ uviedol, že tovary a služby v triedach 9, 35, 38 a 41 napadnutej ochrannej známky sú zhodné a podobné s tovarmi a službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku.

Na základe uvedených skutočností navrhovateľ uviedol, že priemerný spotrebiteľ môže byť uvedený do omylu, pokiaľ ide o jednotlivé výrobky či služby alebo o subjekt ich výrobcu či poskytovateľa, čím môže dôjsť na strane spotrebiteľa k zámene výrobkov, služieb či subjektov ich výrobcov. Podľa navrhovateľa možno konštatovať, že pri porovnávaných ochranných známkach je daná existencia pravdepodobnosti zámény, vrátane pravdepodobnosti asociácie napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou.

Na základe uvedeného navrhovateľ navrhol, aby úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú pre všetky zapísané tovary a služby.

Listom úradu z 12.9.2017 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ podaním doručeným úradu 15.11.2017 požiadal o predĺženie lehoty na predloženie vyjadrenia do 19.1.2018, v stanovenej lehote sa však k návrhu nevyjadril.

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

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

Podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje.

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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény 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 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).

Podľa § 35 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, hľadí ako keby k jej zápisu do registra ochranných známk nedošlo.

V konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 242873 „TEATRO“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa TEATRO media s. r. o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno, Česká republika, s právom prednosti od 3.11.2015 bola 13.7.2016 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary a služby v triedach 9, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ je majiteľom kombinovanej ochrannej známky č. 226550 „TEATRO“ s právom prednosti od 29.5.2009, zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti uvedených ochranných známk vyplýva, že ochranná známka navrhovateľa má skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka, a teda je vo vzťahu k nej staršou ochrannou známkou.

## Porovnanie tovarov a služieb

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce tovary a služby medzinárodného triedenia tovarov a služieb:

**v triede 9** – „počítače; periférne zariadenia počítačov; počítačový hardvér; optické disky; magnetické nosiče údajov; premietacie prístroje; televízne prijímače; videokamery; videotelefony; zosilňovače; počítačové hry (softvér); videokazety; vysielače elektronických signálov; projektory; prenosné počítače (notebooky); zariadenia na spracovanie údajov; nosiče údajov; nosiče zvukových nahrávok; zaznamenávacie zariadenia na zvukové a obrazové nosiče; telekomunikačné zariadenia; telekomunikačné vysielače; nahrávacie zariadenia; grafické nahrávacie zariadenie; zariadenia na nahrávanie zvuku; elektronické publikácie (sťahovateľné); počítačové programy; programy pre videohry; videohry na disku (počítačový softvér); videohry (počítačové hry) v podobe počítačových programov zapísaných na dátových nosičoch; hudobné videozáznamy; sťahovateľné videozáznamy; sťahovateľné videozáznamy obsahujúce hudbu“,

**v triede 35** – „reklama; prenájom reklamných materiálov; zásielkové reklamné služby; aranžovanie výkladov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo v obchodnej činnosti; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; odborné obchodné poradenstvo; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; spracovanie textov; sekretárske služby; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; komerčné informačné kancelárie; maloobchodné služby s počítačovým hardvérom; maloobchodné služby s nahrávkami; maloobchodné služby s počítačovým softvérom; maloobchodné služby týkajúce sa elektronických publikácií s možnosťou prevzatia; maloobchodné služby so zameraním na zariadenia informačných technológií; maloobchodné služby týkajúce sa nositeľnej elektroniky; maloobchodné služby so zameraním na hry; obchodná reklama; televízna reklama; reklamné agentúry; marketing; aktualizovanie reklamných materiálov; tvorba reklamných materiálov a reklamných šotov; rozširovanie reklamných oznamov; poskytovanie reklamných informácií; rozširovanie reklamných letákov; vydávanie reklamných textov; prenájom reklamných zariadení; prenájom reklamných priestorov; reklama online na počítačovej sieti; reklamné a marketingové poradenstvo; obchodné informačné služby; obchodné sprostredkovateľské služby; informačné služby v oblasti reklamy; obchodné poradenské a konzultačné služby; komerčné informačné služby poskytované prostredníctvom prístupu do počítačovej databázy; marketingové prieskumy; marketingové štúdie; reklamná analýza; analýza nákladov a výnosov; inzertné služby; obchodný manažment; organizovanie výstav na obchodné účely“,

**v triede 38** – „televízne vysielanie; satelitné vysielanie; rozhlasové vysielanie; telekonferenčné služby; informácie v oblasti telekomunikácií; prenájom telekomunikačných prístrojov; telegrafická komunikácia; telegrafné služby; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; počítačová komunikácia; bezdrôtový prenos dát cez internet; bezdrôtový elektronický prenos obrazu; bezdrôtový elektronický prenos dát; poskytovanie prístupu do databáz, na webové stránky a portály; rozhlasové vysielanie finančných informácií; rozhlasové informačné služby; informačné služby týkajúce sa vysielania; prenájom zariadení na doručovanie správ; prenájom zariadení na vysielanie videosignálov; prenájom zariadení na ukladanie správ; poskytovanie telekonferenčných zariadení; videokonferenčné služby; prenájom vysielacieho času prostredníctvom satelitu; prenájom prístupového času do globálnych počítačových sietí; prenájom prístupového času na webové stránky (isps); poskytovanie prístupu a prenájom času za prístup do počítačových databáz; komunikácia informácií prostredníctvom počítača; komunikácia prostredníctvom optických sietí; komunikácia prostredníctvom mobilných telefónov; komunikácia údajov prostredníctvom elektronických prostriedkov; komunikácia prostredníctvom analógových a digitálnych počítačových terminálov; komunikácia prostredníctvom globálnej počítačovej siete alebo internetu; prenájom telefónnych prístrojov; satelitné komunikačné služby; satelitné televízne vysielanie; prenájom satelitných zariadení; komunikácia informácií cez satelit; prenos vysielania cez satelit; satelitné videokonferenčné služby“,

**v triede 41** – „vzdelávanie; zábava; televízna zábava; rozhlasová zábava; zábavné parky; prevádzkovanie športových zariadení; služby nahrávacích štúdií; reportárske služby; vydávanie elektronických publikácií; dabing; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); nahrávacie štúdiá (služby); poradenské služby v oblasti vydavateľskej činnosti; nakladateľské služby (vrátane elektronických nakladateľských služieb); multimediálne vydávanie časopisov, denníkov a novín; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); poskytovanie komiksov a obrázkových románov online (bez možnosti kopírovania); publikačné služby pre periodické a neperiodické publikácie s výnimkou propagačných textov; vydávanie tlačovín súvisiacich s právami duševného vlastníctva; online poskytovanie digitálneho videa, audia a

*multimediálnej zábavy z počítačových sietí; organizovanie kultúrnych predstavení; organizovanie kultúrnych slávností; organizovanie kultúrnych podujatí; organizovanie festivalov na kultúrne účely; športová a kultúrna činnosť; organizovanie súťaží na kultúrne účely; divadelná zábava; zábava online; organizovanie zábavy; informácie v oblasti zábavy; informácie o možnostiach zábavy; premietanie kinematografických filmov; poskytovanie športovísk; prevádzkovanie športových zariadení; hudobná tvorba; tvorba videozáznamov; tvorba predstavení; tvorba divadelných predstavení; tvorba rozhlasových programov; tvorba živých predstavení; tvorba zvukových a obrazových záznamov na zvukových a obrazových nosičoch; požičiavanie filmových premietacích prístrojov; prenájom pódiových osvetľovacích zariadení; prenájom televíznych osvetľovacích zariadení; prenájom dekorácií pre predstavenia; požičiavanie filmových a televíznych dekorácií; prenájom filmov; filmové štúdiá; produkcia kinematografických filmov (nie reklamných); produkcia televíznych filmov; výroba animovaných filmov; filmový strih; nahrávanie filmov na videopásy; služby filmových štúdií; požičiavanie filmov na videokazetách; prenájom a požičiavanie filmov; distribúcia filmov (okrem prepravy); video a DVD filmová produkcia; reportérske služby; fitness kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie súťaží krásy“.*

Ochranná známka č. 226550 „TEATRO“ (ďalej „staršia ochranná známka“) je zapísaná pre tovary a služby:

**v triede 9** – *„počítače, notebooky, periférne zariadenia počítačov, počítačový hardvér, diaprojektory, optické disky, systémy a zariadenia na spracovanie a ukladanie údajov a dát, magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov, audiovizuálne záznamové disky, elektronické siete uvedené v tejto triede, premietacie prístroje, telekomunikačné vysielacie zariadenia, vysielacie zariadenia uvedené v tejto triede, televízne prijímače, videokamery, videotelefony, zosilňovače, zvukové nahrávacie zariadenia, zvukové prehrávacie zariadenia, elektronické časopisy, elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe, kopírovateľné elektronické publikácie poskytované online z počítačových báz dát alebo z internetu, programové vybavenie počítačov, programy na počítačové hry, videohry, videozáznamy, voliteľné videohry, voliteľné videozáznamy, voliteľné videoprogramy, videokazety, vysielacie elektronických signálov“,*

**v triede 35** – *„maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov, s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením počítačov, so softvérom, s počítačovými hrami, s filmami, s videozáznamami, s audiovizuálnymi dielami, s videom, činnosť reklamnej agentúry, reklama, rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných priestorov a plôch, prenájom reklamných materiálov, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov, aranžovanie výkladov, analýza nákladov, inzertné činnosti, obchodný alebo podnikateľský prieskum, poradenstvo v obchodnej činnosti, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, odborné obchodné poradenstvo, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, spracovanie textov, sekretárske služby, účtovníctvo, vedenie účtovných kníh, marketingové štúdie, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti, komerčné informačné kancelárie, komerčné informačné služby poskytované prostredníctvom telekomunikačného vysielania, satelitného vysielania, televízneho vysielania, komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; komerčné informačné služby poskytované online z počítačovej databázy, internetu, komunikačných médií, elektronickej pošty“,*

**v triede 38** – *„televízne vysielanie, satelitné vysielanie, káblové vysielanie, rádiové vysielanie, rozhlasové vysielanie, informačné kancelárie, tlačové kancelárie, spravodajské služby, poskytovanie videa pri prenosoch na požiadavku (video on demand), prenájom zariadení na prenos informácií, prenos signálu pomocou satelitu, telekonferenčné služby, prenájom času na prístup do počítačových databáz, telekomunikačné informácie, telefónna komunikácia, komunikácia prostredníctvom optických káblov, počítačová komunikácia, prenájom telekomunikačných prístrojov, prenájom prístrojov a zariadení na prenos informácií, prenos signálu pomocou satelitu, prenos informácií prostredníctvom internetu, prenos informácií prostredníctvom telekomunikačných sietí, telefonické služby, služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, prenášanie správ telegrafmi, telegrafická komunikácia, telegrafický prenos, telegrafné služby, poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete, poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete, poskytovanie priestoru na komunikáciu na internete, elektronická pošta, prenos informácií, údajov, signálov, správ, dát, obrazových informácií a zvukových informácií prostredníctvom počítačov a telekomunikačných prostriedkov“,*

**v triede 41** – „vzdelávanie, zábava, videozábava, televízna zábava, rozhlasová zábava, zábavné parky, informácie o možnosti zábavy, služby športovísk, prevádzkovanie športových zariadení, tvorba a výroba televíznych programov, videoprogramov, audiovizuálnych programov, filmov, videofilmov, videozáznamov, prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, audioprístrojov, videorekordérov, televíznych prijímačov, osvetľovacích zariadení, dekorácií, zvukovo-obrazových záznamov, filmov, videopások, filmová tvorba, činnosť filmových štúdií, digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach, výroba jazykových verzí audiovizuálnych programov (dabing), služby nahrávacích štúdií, reportárske služby, zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných), organizovanie a vedenie kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných podujatí, koncertov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, kurzov, konferencií, kongresov, školení, živých vystúpení, večierkov, online poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí, online poskytovanie elektronických publikácií bez možnosti kopírovania, vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, elektronická edičná činnosť (DTP služby), vydávanie elektronických publikácií“.

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

Pri porovnaní tovarov napadnutej ochrannej známky v triede 9 s tovarmi staršej ochrannej známky bolo zistené, že tovary „počítače; periférne zariadenia počítačov; počítačový hardvér; optické disky; magnetické nosiče údajov; premietacie prístroje; televízne prijímače; videokamery; videotelefony; zosilňovače; videokazety; vysielacie elektronických signálov; prenosné počítače (notebooky); zariadenia na spracovanie údajov; elektronické publikácie (sťahovateľné); videohry na disku (počítačový softvér)“ sú obsiahnuté v oboch zoznamoch porovnávaných ochranných známok, teda ide o zhodné tovary.

Ostatné tovary napadnutej ochrannej známky v triede 9 „počítačové hry (softvér); projektory; nosiče údajov; nosiče zvukových nahrávok, zaznamenávacie zariadenia na zvukové a obrazové nosiče, telekomunikačné zariadenia; telekomunikačné vysielacie, nahrávacie zariadenia, grafické nahrávacie zariadenie; zariadenia na nahrávanie zvuku; počítačové programy; programy pre videohry, videohry (počítačové hry) v podobe počítačových programov zapísaných na dátových nosičoch; hudobné videozáznamy; sťahovateľné videozáznamy; sťahovateľné videozáznamy obsahujúce hudbu“ možno považovať za zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky „programy na počítačové hry, diaprojektory, premietacie prístroje, magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov, zariadenia na spracovanie a ukladanie údajov a dát, telekomunikačné vysielacie zariadenia, vysielacie zariadenia uvedené v tejto triede, zvukové nahrávacie zariadenia, programové vybavenie počítačov, programy na počítačové hry, videohry, voliteľné videohry, videozáznamy“ zatriedených v tej istej triede. V tomto prípade ide o rovnaké tovary, napriek miernej odlišnosti v ich pomenovaní.

Porovnaním služieb napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky v triede 35 bolo zistené, že časť služieb „reklama; prenájom reklamných materiálov; zásielkové reklamné služby; aranžovanie výkladov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo v obchodnej činnosti; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; odborné obchodné poradenstvo; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; spracovanie textov; sekretárske služby; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; komerčné informačné kancelárie; aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; reklama online na počítačovej sieti; komerčné informačné služby poskytované prostredníctvom prístupu do počítačovej databázy; marketingové štúdie; analýza nákladov a výnosov; obchodný manažment; organizovanie výstav na obchodné účely“ je obsiahnutá v oboch zoznamoch predmetných ochranných známok, teda ide o zhodné služby.

Čo sa týka ďalších služieb napadnutej ochrannej známky „obchodná reklama; televízna reklama; reklamné agentúry; marketing; tvorba reklamných materiálov a reklamných šotov; rozširovanie reklamných oznamov;

*poskytovanie reklamných informácií; rozširovanie reklamných letákov; vydávanie reklamných textov; prenájom reklamných zariadení; reklamné a marketingové poradenstvo; obchodné informačné služby; obchodné sprostredkovateľské služby; informačné služby v oblasti reklamy; obchodné poradenské a konzultačné služby; marketingové prieskumy; reklamná analýza; inzertné služby“ v triede 35, v porovnaní so službami staršej ochrannej známky „činnosti reklamnej agentúry, reklama, rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných priestorov a plôch, prenájom reklamných materiálov, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov, analýza nákladov, inzertné činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, komerčné informačné služby poskytované prostredníctvom telekomunikačného vysielania, satelitného vysielania, televízneho vysielania, komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu“ možno konštatovať, že ide o zhodné služby.*

Pri porovnaní služieb napadnutej ochrannej známky „*maloobchodné služby s počítačovým hardvérom; maloobchodné služby s nahrávkami; maloobchodné služby s počítačovým softvérom; maloobchodné služby týkajúce sa elektronických publikácií s možnosťou prevzatia; maloobchodné služby so zameraním na zariadenia informačných technológií; maloobchodné služby týkajúce sa nositeľnej elektroniky; maloobchodné služby so zameraním na hry“* v triede 35 so službami staršej ochrannej známky „*maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov, s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením počítačov, so softvérom, s počítačovými hrami, s filmami, s videozáznamami, s audiovizuálnymi dielami, s videom“* možno konštatovať ich zhodu, resp. podobnosť, pretože ide zhodne o služby predaja rovnakých výrobkov, resp. doplnkových a vzájomne súvisiacich, teda účel poskytovaných služieb je rovnaký, rovnaký je aj predpokladaný pôvod služieb, ako aj koncový užívateľ.

Služby napadnutej ochrannej známky v triede 38 „*televízne vysielanie; satelitné vysielanie; rozhlasové vysielanie; telekonferenčné služby; informácie v oblasti telekomunikácií; prenájom telekomunikačných prístrojov; telegrafická komunikácia; telegrafné služby; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; počítačová komunikácia; bezdrôtový prenos dát cez internet; bezdrôtový elektronický prenos obrazu; bezdrôtový elektronický prenos dát; poskytovanie prístupu do databáz, na webové stránky a portály; rozhlasové vysielanie finančných informácií; rozhlasové informačné služby; informačné služby týkajúce sa vysielania; prenájom zariadení na doručovanie správ; prenájom zariadení na vysielanie videosignálov; prenájom zariadení na ukladanie správ; poskytovanie telekonferenčných zariadení; videokonferenčné služby; prenájom vysielacieho času prostredníctvom satelitu; prenájom prístupového času do globálnych počítačových sietí; prenájom prístupového času na webové stránky (isps); poskytovanie prístupu a prenájom času za prístup do počítačových databáz; komunikácia informácií prostredníctvom počítača; komunikácia prostredníctvom optických sietí; komunikácia prostredníctvom mobilných telefónov; komunikácia údajov prostredníctvom elektronických prostriedkov; komunikácia prostredníctvom analógových a digitálnych počítačových terminálov; komunikácia prostredníctvom globálnej počítačovej siete alebo internetu; prenájom telefónnych prístrojov; satelitné komunikačné služby; satelitné televízne vysielanie; prenájom satelitných zariadení; komunikácia informácií cez satelit; prenos vysielania cez satelit; satelitné videokonferenčné služby“ sú obsiahnuté aj v zozname služieb staršej ochrannej známky v triede 38, teda ide o zhodné služby. V oboch prípadoch sú v zoznamoch ochranných známok obsiahnuté identické služby, ktoré zabezpečujú technickú stránku elektronického šírenia informácií, vysielania, komunikácie, prístupu do počítačových sietí a databáz a tiež prenájomu zariadení a priestoru na komunikáciu prostredníctvom globálnej siete.*

Pri porovnaní služieb napadnutej ochrannej známky v triede 41 možno konštatovať, že časť služieb „*vzdelávanie; zábava; televízna zábava; rozhlasová zábava; zábavné parky; prevádzkovanie športových zariadení; služby nahrávacích štúdií; reportérske služby; vydávanie elektronických publikácií; dabling; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); nahrávacie štúdiá (služby); poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); organizovanie kultúrnych podujatí; informácie v oblasti zábavy; informácie o možnostiach zábavy; prevádzkovanie športových zariadení; tvorba videozáznamov; tvorba zvukových a obrazových záznamov na zvukových a obrazových nosičoch; požičičavanie filmových premietacích prístrojov; prenájom pódiových osvetľovacích zariadení; prenájom dekorácií pre predstavenia; prenájom filmov; služby filmových štúdií; požičičavanie filmov na videokazetách; prenájom a požičičavanie filmov; reportérske služby; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie súťaží krásy“ je rovnako obsiahnutá v zozname staršej ochrannej známky a ide o služby zhodné.*

Čo sa týka ostatných služieb napadnutej ochrannej známky „*poradenské služby v oblasti vydavateľskej činnosti, nakladateľské služby (vrátane elektronických nakladateľských služieb), multimediálne vydávanie*

časopisov, denníkov a novín; poskytovanie komiksov a obrázkových románov online (bez možnosti kopírovania); publikačné služby pre periodické a neperiodické publikácie s výnimkou propagačných textov; vydávanie tlačovín súvisiacich s právami duševného vlastníctva; online poskytovanie digitálneho videa, audia a multimediálnej zábavy z počítačových sietí; organizovanie kultúrnych predstavení; organizovanie kultúrnych slávností; organizovanie festivalov na kultúrne účely; športová a kultúrna činnosť; organizovanie súťaží na kultúrne účely; divadelná zábava; zábava online; organizovanie zábavy premietanie kinematografických filmov; poskytovanie športovísk; hudobná tvorba; tvorba predstavení; tvorba divadelných predstavení; tvorba rozhlasových programov; tvorba živých predstavení; prenájom televíznych osvetľovacích zariadení; požičiavanie filmových a televíznych dekorácií; filmové štúdiá; produkcia kinematografických filmov (nie reklamných); produkcia televíznych filmov; výroba animovaných filmov; filmový strih; nahrávanie filmov na videopásky; distribúcia filmov (okrem prepravy); video a DVD filmová produkcia; fitness kluby (zdravotné a kondičné cvičenia)“ v triede 41, ide o zhodné a podobné služby so službami staršej ochrannej známky „vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, online poskytovanie elektronických publikácií bez možnosti kopírovania, vydávanie elektronických publikácií, organizovanie a vedenie kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných podujatí, koncertov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, kurzov, konferencií, kongresov, školení, živých vystúpení, večierkov, zábava, tvorba a výroba televíznych programov, videoprogramov, audiovizuálnych programov, filmov, videofilmov, videozáznamov, prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, audioprístrojov, videorekordérov, televíznych prijímačov, osvetľovacích zariadení, dekorácií, zvukovo-obrazových záznamov, filmov, videopások, filmová tvorba, činnosť filmových štúdií, prevádzkovanie športových zariadení“ v triede 41, keďže zahŕňajú rovnaké služby, aj keď ich pomenovanie je mierne odlišné, resp. ide o služby, ktoré majú rovnaký účel, je predpoklad ich rovnakého pôvodu a koncového spotrebiteľa.

Porovnaním tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky s tovarmi a službami staršej ochrannej známky bolo zistené, že ide o zhodné a podobné tovary a služby.

### Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka (OZ 242873)

Staršia ochranná známka (OZ 226550)



Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické, 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.

Napadnutá ochranná známka je kombinovaná, tvorená jedným slovným prvkom „TEATRO“, písaným modrou farbou a obrazovým prvkom rôznofarebného šesťuholníka.

Staršia ochranná známka je kombinovaná, tvorená jedným slovným prvkom „TEATRO“, pričom posledné písmeno slova je stvárnené ako ikona vypínača „On/Off“.

**Z vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie dvoch kombinovaných ochranných známk, farebnej a čiernobielej, pričom obe obsahujú jeden slovný prvok, ktorý je v nich zhodný. Slovné prvky sú v oboch ochranných známkach písané veľkými písmenami, rozdiely medzi nimi sú v ich farebnosti a prítomnosti obrazových prvkov. Grafické stvárnenie posledného písmena „O“ v staršej ochrannej známke neovplyvňuje zásadným spôsobom vizuálne vnímanie slovného prvku „TEATRO“, písmeno „O“ v ňom stále ostáva zreteľne čitateľné a spotrebiteľ bude vnímať staršiu ochrannú známku ako jeden celok, a to slovo „TEATRO“. Obrazový prvok napadnutej ochrannej známky taktiež výrazným spôsobom neovplyvňuje jej vizuálne vnímanie. Možno zdôrazniť, že ani písmo a farba slovných prvkov v porovnávaných ochranných známkach nie sú stvárnené spôsobom, ktorý by im dodával inú rozlišovaciu spôsobilosť. Na základe uvedeného je možné konštatovať podobnosť porovnávaných ochranných známk z vizuálneho hľadiska vo vysokej miere.

**Z fonetického hľadiska** budú obe porovnávané ochranné známky reprodukované prostredníctvom ich slovného prvku „teatro“. Napriek tomu, že v staršej ochrannej známke je posledné písmeno „O“ graficky stvárnené ako ikona tlačidla vypínača, aj tak ostáva zreteľne viditeľné, že je to písmeno „O“ a spotrebiteľia ho takto aj budú vyslovovať. Keďže pri fonetickom porovnávaní kombinovaných označení platí, že spotrebiteľia prednostne reprodukovujú slovný prvok označenia, možno v tomto prípade vylúčiť, že by nejakým spôsobom reprodukovali obrazový prvok napadnutej ochrannej známky. Vzhľadom na prítomnosť zhodného slovného prvku v porovnávaných ochranných známkach možno z tohto hľadiska konštatovať ich zhodu.

**Zo sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb. V prípade porovnávaných ochranných známk tvorených slovným prvkom „TEATRO“ je nutné vychádzať z toho, že u priemerného spotrebiteľa budú vyvolávať rovnaký významový vnem spojený s divadlom. Napriek tomu, že nejde o slovenské slovo, ale o slovo španielske a talianske s významom divadlo, je nespochybniteľné, že priemerný slovenský spotrebiteľ bude význam slova „TEATRO“ poznať, o čom svedčí aj slovenské prídavné meno „teatrálny“, používané vo význame - divadelný, strojený. V obrazovom prvku napadnutej ochrannej známky by spotrebiteľia možno mohli spoznať ikonu tlačidla vypínača, ale vzhľadom na jeho štylizované stvárnenie to nie je jednoznačné. Obrazový prvok staršej ochrannej známky, stvárnený v jeho poslednom písmene, spotrebiteľia môžu rozoznať ako ikonu tlačidla vypínača. Na základe uvedených skutočností je potrebné konštatovať, že porovnávané ochranné známky sú zo sémantického hľadiska zhodné.

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

Pravdepodobnosť zámeny 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 zámeny 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 zámeny 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 pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

Ďalej je potrebné zobrať do úvahy skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ má iba zriedka možnosť vykonať priame porovnanie rozličných označení, ale musí sa spoliehať na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb v triedach 9, 35, 38 a 41 široká verejnosť. Vo všeobecnosti ide pri tovaroch a službách, ktoré boli posúdené ako podobné a zhodné, o tovary a služby, ktoré spotrebiteľ nemusí nakupovať a využívať úplne bežne a stupeň pozornosti spotrebiteľov pri ich výbere a kúpe môže variať od priemerného po vyšší.

Čo sa týka rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, slovo „TEATRO“ možno vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám vnímať ako fantazijný prvok s dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou. Aj keď jeho význam bude spotrebiteľom známy, staršia ochranná známka chráni rôzne tovary v triede 9 a služby v triedach 35, 38, ktoré žiadnym spôsobom nesúvisia s divadlom. Aj keď časť služieb v triede 41 môže zahŕňať aj divadelné predstavenia, keďže slovo „TEATRO“ nie je zo slovenského jazyka, aj vo vzťahu k takýmto službám ho možno považovať za slovo s rozlišovacou spôsobilosťou, navyše je nutné vziať do úvahy fakt, že staršia ochranná známka je kombinovaná. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že staršia ochranná známka disponuje priemernou rozlišovacou spôsobilosťou vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení možno konštatovať, že pri porovnaní napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou bola zistená vysoká miera ich



vizuálnej podobnosti a zhodnosť z fonetického aj sémantického hľadiska. Je evidentné, že napadnutá ochranná známka je tvorená rovnakým slovným prvkom ako staršia ochranná známka, pričom obrazový prvok v napadnutej ochrannej známke nie je vizuálne originálny a obzvlášť výrazný, navyše môže byť spájaný s rovnakým významom ako obrazový prvok v staršej ochrannej známke. Tovary a služby napadnutej ochrannej známky v triedach 9, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb boli pritom posúdené ako zhodné a podobné s tovarmi a službami staršej ochrannej známky v tých istých triedach. Staršia ochranná známka navrhovateľa má priemernú rozlišovaciu spôsobilosť a jej slovný prvok možno označiť za fantazijný a s dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám. Napadnutá ochranná známka je tvorená rovnakým slovným prvkom, ktorý má v nej samostatné postavenie. Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že v tomto prípade existuje pravdepodobnosť zámény na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti a táto sa môže domnievať, že v prípade napadnutej ochrannej známky ide o ďalšie označenie navrhovateľa určené pre jeho výrobky a služby. S uvedeným súvisí aj fakt, že spotrebiteľ spravidla nemá možnosť porovnávať označenia reálne vedľa seba, preto sa spoľahne len na pamäťovú stopu, ktorú si uchoval v podvedomí a ktorú v tomto prípade predstavuje slovný prvok „TEATRO“.

Pravdepodobnosť zámény medzi napadnutou a staršou ochrannou známkou je potrebné posúdiť aj s ohľadom na pravdepodobnosť asociácie medzi nimi, t. j. vyvolanie predstavy o vzájomnej súvislosti. Pri uvedenom hodnotení je nutné skúmať, či porovnávané označenia obsahujú taký spoločný prvok, ktorý by mohol spôsobiť asociáciu medzi nimi, resp. vyvolať predstavy o ich vzájomnej súvislosti. V porovnávaných ochranných známkach je prítomný zhodný slovný prvok „TEATRO“, ktorý je v nich zároveň jediným slovným prvkom. Minimálne odlišnosti medzi ochrannými známkami predstavuje ich grafické stvárnenie, ktoré však zahŕňa obrazový prvok, ktorý môže byť vnímaný v oboch porovnávaných označeniach rovnako, len na odlišnej pozícii. Spotrebiteľia tak môžu napadnutú ochrannú známku vnímať ako variant staršej ochrannej známky, čím k pravdepodobnosti zámény porovnávaných ochranných známk môže dôjsť aj na základe ich asociácie.

Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že boli splnené všetky podmienky stanovené v § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v celom rozsahu podaného návrhu.

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 neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. 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.

Mgr. Bc. Miroslav Čellár  
podpredseda

#### Doručiť:

Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o.  
J. Chalupku 8  
974 01 Banská Bystrica 1

Ing. Ivan Belička - patentový zástupca  
Švermova 1820/21  
974 04 Banská Bystrica 4