



Banská Bystrica 26. 6. 2019

POZ 2242-2016/N-64-2019

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa O2 Worldwide Limited, 20 Air Street, London W1B 5AN, Veľká Británia, 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 „Smart Guru“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 18.10.2016 prihlasovateľom Martinom Verešom, Javorinka 83, 924 01 Galanta, Slovenská republika, (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 2242-2016 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4.1.2018, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „Smart Guru“, číslo spisu POZ 2242-2016, sa zamietá.


Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „Smart Guru“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 2242-2016 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 28.3.2018 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu tovarov a služieb. Námietky boli podané v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

Podanie námietok namietateľ odôvodnil tým, že je majiteľom nasledovných starších ochranných znáмок Európskej únie platných na území Slovenskej republiky, a to obrazovej ochrannej známky EÚ č. 12195772



zapísanej okrem iného pre služby v triedach 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; slovnej ochrannej známky EÚ č. 10245942 „GURU TV“ zapísanej okrem iného pre tovary a služby v triedach 9, 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; obrazovej ochrannej známky EÚ č.

13092887  zapísanej okrem iného pre tovary a služby v triedach 9, 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; slovnej ochrannej známky EÚ č. 11914587 „O2 Guru TV“ zapísanej okrem iného pre tovary a služby v triedach 9, 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; obrazovej



ochrannej známky EÚ č. 13089271 zapísanej okrem iného pre tovary a služby v triedach 9, 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ v odôvodnení námietok stručne opísal staršie ochranné známky a zverejnené označenie a následne zhodnotil ich vizuálnu podobnosť s tým, že skonštatoval, že porovnávané označenia obsahujú identický slovný prvok „Guru“, ktorý je ťažiskový, je nositeľom rozlišovacej spôsobilosti a môže tak vytvárať asociácie medzi označeniami, resp. zverejnené označenie môže byť pokladané za variant starších ochranných znáмок namietateľa.

Slovný prvok „Guru“ je podľa namietateľa pre slovenského spotrebiteľa zo sémantického hľadiska zapamätateľný a neprehliadnuteľný a na jeho základe si namietateľ vytvára známkový rad.

Použitie tohto slovného prvku vo zverejnenom označení by mohlo viesť k vytváraniu asociácií so staršími ochrannými známkami namietateľa a spotrebiteľ by tak mohol byť uvedený do omylu čo sa týka pôvodu tovarov a služieb.

Ďalej namietateľ porovnal zoznam tovarov a služieb a uviedol, že zverejnené označenie je prihlásené v prevažnej väčšine pre úplne identické tovary a služby, pričom ostatné tovary a služby sú podobné a súvisiace.

Pri posúdení pravdepodobnosti zámery namietateľ poukázal na európsku judikatúru a konštatoval, že staršie ochranné známky majú priemernú rozlišovaciu spôsobilosť, a to s ohľadom na prvok „Guru“, ktorý nie je v žiadnom prípade opisný, nenaznačuje druh, kvalitu ani účel tovarov alebo služieb alebo iných vlastností tovarov a služieb a zverejnené označenie obsahuje identický dištinkatívny prvok „Guru“.

Podľa názoru namietateľa staršie ochranné známky a zverejnené označenie sa vzťahujú na úplne rovnaké tovary a služby v triedach 9, 35, 41 a veľmi podobné a súvisiace tovary v triedach 16 a 25, a preto stačí menší stupeň podobnosti medzi ochrannými známkami na preukázanie, že pravdepodobnosť zámery existuje.

V závere námietok namietateľ navrhol prihlášku ochrannej známky POZ 2242-2016 „Smart Guru“ zamietnuť v celom rozsahu.

Listom úradu z 18.4.2018 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 13.6.2018 uviedol, že slovné spojenie „Smart Guru“ je myslené ako „šikovný učiteľ alebo lektor“, a týmto názvom je pomenovaný jeho portál www.smartguru.sk, registrovaný dňa 17.11.2015, ktorý sa zaoberá vzdelávaním a osobným rozvojom.

Prihlasovateľ vyjadril nesúhlas s podanými námietkami a posúdil ich ako irelevantné.

Podľa tvrdenia prihlasovateľa registráciu ochrannej známky EÚ „SmartGURU“ získal ako prvý Eduard A., Tallinn, Estónsko, s právom prednosti od 16.10.2014, od ktorého má prihlasovateľ povolenie používať slovné spojenie „SmartGuru“ v celej Európskej únii. Spoločnosť namietateľa mala podľa prihlasovateľa vizuálne a nie slovné zobrazenie „Guru“ registrované až 19.9.2015.

Z pohľadu prihlasovateľa kolízne označenia nie sú podobné. Prihlasovateľ používa slovné prvky „SmartGuru“ ako jedno slovo, ktoré je doplnené o štyri kruhy v štyroch odlišných farbách. Prihlasovateľ nepoužíva slovo „GURU“ samostatne.

V súvislosti s porovnaním tovarov a služieb prihlasovateľ uviedol, že nejde o podobné označenia, a preto je možné, aby zverejnené označenie a staršie ochranné známky boli zapísané pre rovnaké tovary a služby. Navyše prihlasovateľ má povolenie na používanie kolíznych tovarov a služieb od pána A.

Podľa názoru prihlasovateľa nehrozí žiadne riziko zámery, keďže spoločnosť prihlasovateľa sa zaoberá výhradne edukatívnou činnosťou, prezentáciou lektorov, trénerov, klubov a iných organizácií v oblasti športu, umenia a vzdelávania, a nie službami ani činnosťou príbuznou namietateľovi.

Prihlasovateľ spolu s vyjadrením k námietkam predložil list od pána Eduarda A., výpis o registrácii doménového mena „smartguru.sk“ a vyobrazenie označenia tak, ako ho používa.

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 (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení účinnom do 13. januára 2019, ktorý bol s účinnosťou od 14. januára 2019 zmenený a doplnený zákonom č. 291/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Uvedenými zmenami zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov došlo okrem iného k zmene označenia ustanovenia upravujúceho uplatnený námietkový dôvod, ktorý je v účinnom znení upravený v ustanovení § 7 písm. a) bod 2.




Podľa § 7 písm. a) bod 2. 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 zákona o ochranných známkach je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike 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).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška zverejneného označenia „Smart Guru“, číslo spisu POZ 2242-2016, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 18.10.2016 prihlasovateľom Martinom Verešom, Javorinka 83, 924 01 Galanta, Slovenská republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 4.1.2018 pre tovary a služby v triedach 9, 16, 25, 35, 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ O2 Worldwide Limited, 20 Air Street, London W1B 5AN, Veľká Británia, je majiteľom:

- slovej ochrannej známky EÚ č. 010245942 „GURU TV“ (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 7.9.2011, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 012195772  (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 4.10.2013, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35, 36, 37, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 013092887  (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 17.7.2014, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovej ochrannej známky EÚ č. 011914587 „O2 GURU TV“ (ďalej aj „štvrtá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 19.6.2013, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 013089271  (ďalej aj „piata staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 16.7.2014, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Namietateľ založil podanie námietok na uvedených piatich starších ochranných známkach. Vzhľadom na blízkosť označení založenú na ich vyjadrení a obsiahnutí slovného prvku „guru“, a taktiež z dôvodu rozsahu zapísaných tovarov a služieb úrad preskúma predmetné námietky najskôr v súvislosti s prvou staršou ochrannou známkou (ochranná známka EÚ č. 010245942).

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

- v triede 9 – „*počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačové rozhrania; elektronické publikácie; počítačové programy (sťahovateľné); počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné)*“;
- v triede 16 – „*grafické zobrazenia*“;
- v triede 25 – „*odevy; oblečenie*“;
- v triede 35 – „*on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb*“;
- v triede 41 – „*organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; vyučovanie; vzdelávanie; školenia; organizovanie športových súťaží; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania)*“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre rozsiahly zoznam tovarov a služieb v triedach 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 a 45, a to

- v triede 9 okrem iných tovarov aj konkrétne pre – „*computer programs (downloadable software); electronic publications (downloadable); computer software, recorded; interfaces for computers*“ (počítačové programy (stiahnuteľný softvér); elektronické publikácie (stiahnuteľné); nahraný počítačový program; rozhrania pre počítače);
- v triede 35 okrem iných služieb aj konkrétne pre – „*advertising; online retail services relating to scientific, nautical, ... and teaching apparatus and instruments, ...; commercial information agencies*“ (reklamné služby; on-line maloobchodné služby v oblasti vedeckých, námorných, ... a učebných zariadení a prístrojov, ...; obchodné informačné kancelárie);
- v triede 41 okrem iných služieb aj konkrétne pre – „*education; entertainment; sporting and cultural activities; providing on-line electronic publications, not downloadable; publication of books*“ (vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); vydávanie kníh);
- v triede 42 okrem iných služieb aj konkrétne pre – „*dress designing*“ (módne návrhárstvo).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámenny, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, 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 tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

V triede 9 je zverejnené označenie prihlásené pre tovary z oblasti informačných technológií „*počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačové rozhrania; elektronické publikácie; počítačové programy (sťahovateľné)*“, ktoré sú zhodné s tovarmi v rovnakej triede prvej staršej ochrannej známky „*počítačové programy nahraté; rozhrania (pre počítače); elektronické publikácie, stiahnuteľné; počítačové programy (stiahnuteľný softvér)*“. Z uvedeného znenia zoznamov tovarov kolíznych označení vyplýva, že tovary zverejneného označenia sú pomenované rovnakými alebo veľmi podobnými názvami, a preto je ich možné považovať za zhodné. Prihlásené „*počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné)*“ sú zhodné s tovarmi v triede 9 „*počítačové programy (stiahnuteľný softvér)*“, lebo stiahnuteľná počítačová softvérová aplikácia je v oblasti informačných technológií chápaná ako stiahnuteľný počítačový program pomáhajúci používateľovi uskutočňovať konkrétne činnosti, napríklad pri manipulácii s textami, číslami, grafikou a pod.

V triede 16 je zverejnené označenie prihlásené pre „*grafické zobrazenia*“. Grafické zobrazenia svojou povahou patria do skupiny tovarov „*tlačoviny*“ v triede 16, ktoré môžu byť akýmkoľvek vydaným polygrafickým výrobkom. Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre služby „*vydávanie kníh*“ v triede 41. Po posúdení kolíznych tovarov „*grafické zobrazenia*“ v triede 16 a služieb „*vydávanie kníh*“ v triede 41 je možné konštatovať, že ide o vzájomne doplnkové tovary a služby so zhodným výrobcom a poskytovateľom, ktoré sú podobné.

V triede 25 je zverejnené označenie prihlásené pre „*odevy a oblečenie*“ a prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre službu „*módne návrhárstvo*“ v triede 42. Odevy, oblečenie a *módne návrhárstvo* sú určené rovnakej skupine relevantnej verejnosti a môžu mať aj zhodný pôvod a distribučné kanály. Z uvedeného vyplýva, že prihlásené tovary „*odevy a oblečenie*“ v triede 25 sú v nízkej miere podobné so zapísanými službami „*módne návrhárstvo*“ v triede 42 prvej staršej ochrannej známky.

Z porovnania služieb **v triede 35** zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky vyplýva, že zverejnené označenie je v triede 35 prihlásené pre služby z oblasti reklamy „*on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti*“, ktoré sú ako špecifický druh reklamných služieb zahrnuté pod všeobecný pojem „*reklamné služby*“, pre ktorú je v triede 35 zapísaná prvá staršia ochranná známka. Porovnávané služby sú zhodné.

Zverejnené označenie je v triede 35 prihlásené pre služby „*poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok*“, ktoré sú zhodné so službami prvej staršej ochrannej známky „*obchodné informačné kancelárie*“, lebo obchodné informačné kancelárie môžu poskytovať informácie aj prostredníctvom webových stránok. V triede 35 je zverejnené označenie prihlásené tiež pre služby „*on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb*“, ktoré sú zhodné so službami prvej staršej ochrannej známky „*on line maloobchodné služby v oblasti predaja tovarov*“. Porovnávané služby sú zamerané na rovnaké obchodné aktivity, umožňujúce predaj a nákup tovarov alebo služieb prostredníctvom pripojenia na internet, a preto sú považované za zhodné.

Zverejnené označenie je **v triede 41** prihlásené pre služby „*vyučovanie; vzdelávanie; školenia*“. Prvá staršia ochranná známka je v tej istej triede zapísaná pre služby „*vzdelávanie*“. Vzdelávanie je proces cieľavedomého uvedomelého sprostredkovania a aktívneho utvárania a osvojovania si vedeckých a technických vedomostí, intelektuálnych a praktických skúseností, utváranie morálnych rysov, osobitých záujmov a postojov. Z uvedeného vyplýva, že aj vyučovanie a školenia sú formami, ktorými sa vzdelávanie uskutočňuje, majú rovnakých poskytovateľov, účel a okruh spotrebiteľskej verejnosti. Porovnávané služby možno považovať za zhodné.

V tej istej triede je tiež zverejnené označenie prihlásené pre „*organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie športových súťaží*“, ktoré sú zhodné so službami „*zábava; športová a kultúrna činnosť*“ prvej staršej ochrannej známky. Služby zapísané pre prvú staršiu ochrannú známku sú všeobecnou kategóriou služieb, ktoré zahŕňajú aj organizovanie súťaží v danej oblasti, preto sú porovnávané služby zhodné.

Zverejnené označenie je v triede 41 prihlásené aj pre služby „*online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania)*“, ktoré sú zhodné so službami „*online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania)*“ prvej staršej ochrannej známky.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2242-2016)

Smart Guru

Prvá staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 010245942)

GURU TV

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známok sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Zverejnené označenie tvoria dva slovné prvky „Smart“ a „Guru“. Prvá staršia ochranná známka je tiež tvorená dvoma slovnými prvkami „Guru“ a „TV“. V prípade slovných ochranných známok sa poskytnutá či požadovaná ochrana vzťahuje na samotné slovo, nie však na jeho písomnú podobu. Z uvedeného dôvodu nie je podstatné, či je slovná ochranná známka vyjadrená veľkými alebo malými písmenami.

Z vizuálneho hľadiska, zverejnené označenie a prvá staršia ochranná známka obsahujú rovnaký slovný prvok „Guru“. Porovnávané označenia sa líšia pozíciou tohto prvku v nich, na druhej pozícii je vo

zverejnenom označení a na prvej pozícii je v prvej staršej ochrannej známke a tiež v slovných prvkoch „Smart“ obsiahnutom vo zverejnenom označení a „TV“, ktorý je súčasťou prvej staršej ochrannej známky. Keďže spotrebiteľia budú zreteľne vnímať vo zverejnenom označení a v prvej staršej ochrannej známke slovný prvok „Guru“, porovnávané označenia sú vizuálne podobné.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky **z fonetického hľadiska**, obidve označenia budú reprodukované prostredníctvom svojich slovných prvkov. V prípade zverejneného označenia ako „smart guru“ a v prípade prvej staršej ochrannej známky ako „guru tévé“, resp. interpretácia spotrebiteľmi, ktorí majú aspoň minimálnu znalosť anglického jazyka, zaznejú slovné prvky „guru tíví“. Pri zvukovej reprodukcii teda zaznie v oboch označeniach rovnaký slovný prvok „Guru“, a preto je nutné hovoriť o ich čiastočnej fonetickej podobnosti.

Zo sémantického hľadiska je potrebné vychádzať z toho, že použité slová v obidvoch označeniach nie sú pre slovenského spotrebiteľa neznáme. Slovo „guru“ je spájané s významom náboženský učiteľ, duchovný vodca a v súčasnosti aj expresívne ako uznávaná osobnosť, expert, znalec, vodca, učiteľ. Slovný prvok zverejneného označenia „smart“ je bežný a rozumie mu skoro každý spotrebiteľ vo význame „inteligentný“, „šikovný“, resp. „chytý“, aj keď je slovom z anglického jazyka, ktoré tiež znamená vkusný, elegantný. V súčasnosti je slovo „smart“ spájané hlavne s výrobkami a službami z oblasti informačných technológií alebo službami poskytovanými prostredníctvom informačných technológií, ale vo význame vkusný, elegantný, či módný sa spája aj s odevmi. Čiže slovný prvok zverejneného označenia „smart“ je bez rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám. Slovný prvok „tv“ prvej staršej ochrannej známky je spotrebiteľmi chápaný ako skratka slova „televízia“ alebo „televízor“, ktorý je rovnako bez rozlišovacej spôsobilosti pre všetky kolízne zapísané tovary a služby, ktoré môžu byť s televízorom, či televíznym prijímačom prepojené, či prostredníctvom nich poskytované. Porovnaním zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska môžeme dospieť k záveru, že sú podobné do tej miery, že obe označenia obsahujú slovný prvok „guru“ s priemernou rozlišovacou spôsobilosťou, keďže ho nemožno považovať za slovo priamo odkazujúce na druh, či inú vlastnosť porovnávaných tovarov a služieb.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosť zámény medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámény musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

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 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 relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov v triede 9 široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá sa orientuje v oblasti informačných technológií. V prípade tovarov v triede 16 a 25 príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí tiež široká spotrebiteľská verejnosť. Kolízne tovary si pri ich výbere vyžadujú priemerný stupeň pozornosti spotrebiteľa. V prípade prihlasovaných služieb zverejneného označenia v triedach 35 a 41 možno predpokladať priemerný stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere, pričom tento druh služieb je určený bežným spotrebiteľom aj odbornej verejnosti (služby v triede 35).

V predmetnom rozhodnutí boli porovnávané označenia vyhodnotené ako podobné z vizuálneho a sémantického hľadiska a čiastočne aj z fonetického hľadiska.

Pokiaľ ide o posúdenie pravdepodobnosti zámery z komplexného hľadiska, berúc do úvahy výsledok posúdenia podobnosti označení, ako aj porovnania tovarov a služieb, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú, a tiež s ohľadom na všetky okolnosti predmetného prípadu možno uviesť, že pravdepodobnosť zámery zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou je na strane spotrebiteľa reálna. V oboch prípadoch ide o slovné označenia, teda vnímanie spotrebiteľa bude sústredené hlavne na ich slovné prvky „Smart Guru“ vs „GURU TV“, pričom ich spoločným prvkom je slovný prvok „GURU“. Spotrebiteľ vizuálne aj zvukovo zaznamená uvedenú zhodu, založenú na dištingtívnosti prvku, ktorý nie je používaný bežne a nesie v sebe znak expresivity. Rozdielnosť spočívajúca v obsiahnutí slovných prvkoch „Smart“ a „TV“ je potlačená tým, že slovenskými spotrebiteľmi sú frekventovane a bežne požívané a ich rozlišovacia spôsobilosť nie je dostatočná. Vzhľadom na uvedené skutočnosti možno uviesť, že priemerný spotrebiteľ posudzované označenia v predmetnom prípade použité na rovnakých a podobných tovaroch a službách, na ktoré sa uvedené označenia pôsobiaci veľmi podobným celkovým dojmom vzťahujú, nebude schopný bezpečne odlíšiť, a to predovšetkým v prípade, keď nebude mať možnosť ich priameho porovnania. Slovný prvok „guru“ budú spotrebiteľia vnímať v oboch označeniach a prítomnosť odlišovacích prvkov „Smart“ a „TV“ nepozmení celkový dojem označenia tak, aby ich dokázal spotrebiteľ spoľahlivo odlíšiť.

V dôsledku uvedeného nie je možné vylúčiť riziko, že vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti zverejnené označenie „Smart Guru“ a prvá staršia ochranná známka „GURU TV“ vyvolajú mylnú predstavu o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov. Preto existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia a porovnávanej prvej staršej ochrannej známky pre uvedené prihlasované tovary a služby, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné. Podobnosť označení v predmetnom prípade je posilnená zhodou prevažnej časti porovnávaných tovarov a služieb.

Na základe uvedených skutočností nie je možné vylúčiť pravdepodobnosť zámery ani pravdepodobnosť asociácie zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou na strane spotrebiteľskej verejnosti, pretože spotrebiteľ sa môže domnievať, že zverejnené označenie je ďalším variantom ochrannej známky namietateľa.

Prihlasovateľ vo vyjadrení k námietkam proti zápisu ochrannej známky uviedol, že získal súhlas od majiteľa ochrannej známky EÚ na podanie slovenskej ochrannej známky. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že získaný súhlas na podanie slovenskej ochrannej známky nijako neobmedzuje práva majiteľov iných starších ochranných známok a dotknuté tretie osoby majú možnosť podať námietky proti zápisu zverejneného označenia.

Prihlasovateľ svoje vyjadrenie založil aj na tvrdení, že kolízne označenia nie sú podobné, lebo ich využíva v inom zobrazení a pre služby, ktoré nie sú príbuzne službám namietateľa. V súvislosti s uvedeným je potrebné poznamenať, že zverejnené označenie sa posudzuje vo vyjadrení a pre tovary a služby tak, ako je uvedené v prihláške ochrannej známky a nie vo vizualizácii a pre služby, ktoré prihlasovateľ používa na slovenskom trhu.

Namietateľ založil podanie predmetných námietok aj na ďalších starších ochranných známkach. Vzhľadom na rovnaký a podobný rozsah tovarov a služieb zapísaných pre prvú staršiu ochrannú známku vo vzťahu k zverejnenému označeniu a vzhľadom na podobnosť zverejneného označenia posudzovanú vo vzťahu k prvej staršej ochrannej známke, sa úrad bližšie nezaoberal porovnávaním zverejneného označenia s druhou, treťou, štvrtou a piatou staršou ochrannou známkou, keďže ich detailné porovnanie nemôže vzhľadom na uvedené ovplyvniť konečný výsledok predmetného rozhodnutia.

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.

Ing. Ingrid Brežňanová
riadiateľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

Rott, Růžička & Guttman
Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.
Palisády 36
811 06 Bratislava

Martin Vereš
Javorinka 83
92401 Galanta