



Banská Bystrica 25. 7. 2019

POZ 1249-2014/N-73-2019

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.), Avenida de la Diputación „Edificio Inditex“, E-15142 Arteixo (A Coruña), Španielsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Patentová a známková kancelária, Na Revíne 29, 831 01 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „ZAZA“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 10. 7. 2014 prihlasovateľom Zásilkovna s.r.o., Ocelárska 392/9, 190 00 Praha 9, Libeň, Česká republika, zastúpeným v konaní advokátom Mgr. Vlastimilom Tauberom, Mírové náměstí 207/34, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 1249-2014 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4. 11. 2014, 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 „ZAZA“, číslo spisu POZ 1249-2014, sa zamietá.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „ZAZA“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 1249-2014 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 16. 1. 2015 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu prihlasovaných služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Svoje námietky odôvodnil tým, že je majiteľom medzinárodných ochranných znáмок a ochranných znáмок Európskej únie:

- medzinárodná ochranná známka „ZARA“ č. 752502, s dátumom podania 1. 2. 2001, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- medzinárodná ochranná známka „ZARA“ č. 600832, s dátumom podania 6. 4. 1993, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- medzinárodná ochranná známka „ZARA“ č. 706028, s dátumom podania 30. 7. 1998, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 20 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- ochranná známka EÚ „ZARA“ č. 000732958, s dátumom podania 27. 1. 1998, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 34, 35, 36, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- ochranná známka EÚ „ZARA“ č. 000112755, s dátumom podania 1. 4. 1996, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 9, 14, 16, 24, 25, 28, 37, 40 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a
- ochranná známka EÚ „ZARA“ č. 008929952, s dátumom podania 5. 3. 2010, ktorá je prihlásená pre tovary a služby v triedach 1 až 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej všetky aj „staršie ochranné známky“).

K porovnaniu zverejneného označenia a starších ochranných známk namietateľ uviedol, že na prvý pohľad je zrejmý značný stupeň podobnosti porovnávaných označení, ktoré sú tvorené jedným slovným prvkom „ZARA/ZAZA“, ktoré majú rovnaký rozsah štyroch písmen, resp. dvoch slabík, zhodný počiatok „ZA-“, rovnaké posledné písmeno „-A“ a podobnú koncovú časť, resp. druhú slabiku „-ZA/-RA“. Jediný rozdiel pri porovnávaných označeniach v spoluhláske „-z/-r-“, považoval namietateľ pri jednoslovných štvorpísmenových označeniach za nevýrazný a nedostačujúci na to, aby nedochádzalo k omylom a zámenám týchto označení. Namietateľ skonštatoval, že pre bežného spotrebiteľa bude v určitých prípadoch dojem zo zverejneného označenia a zapísaných starších ochranných známk natoľko podobný, že bude spotrebiteľ zverejnené označenie považovať za staršie ochranné známky.

Ďalej namietateľ uviedol, že v dôsledku intenzívnej činnosti po celom svete, vrátane Slovenskej republiky dlhodobo budoval dobré meno starších ochranných známk. Na preukázanie dobrého mena namietateľ predložil nasledujúce doklady:

- ANNUAL REPORT 2012 Grupo INDITEX, časť výročnej správy,
- ANNUAL REPORT 2013 Grupo INDITEX, časť výročnej správy,
- odkaz na webovú stránku [http://inditex.com/investors/investors\\_relations/annual\\_report](http://inditex.com/investors/investors_relations/annual_report), ktorej súčasťou sú výročné správy namietateľa v celom rozsahu od roku 1998,
- Best Global Brands 2013, 36. pozícia označenia „ZARA“,
- Forbes 2014 – Global RepTrak100 Report – The World’s Most Reputable Companies, spoločnosť ZARA na 93. pozícii,
- zoznam obchodov na Slovensku,
- údaje o predaji na Slovensku za obdobie 2009-2013,
- Rozhodnutie EU IPO vo veci ZARA HOME vs. ZARADIET v prospech spoločnosti namietateľa,
- Rozhodnutie EU IPO vo veci ZARA, ZARA HOME vs. SARAB v prospech spoločnosti namietateľa,
- Rozhodnutie ÚPV ČR o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „ZAPA“, zn. sp. O-191371 v prospech namietateľa,
- výtlačok z webovej stránky [www.central.sk](http://www.central.sk),
- Coleccion 2013 perfuméria, výtlačky z katalógu parfuméria ZARA, kolekcia 2013,
- ZARA.SK, výtlačok z úvodnej webovej stránky spoločnosti INDITEX,
- výtlačok zo stránky [www.fashionista.com](http://www.fashionista.com),

Články z webových lokalít:

- „Zara je svetovou jednotkou v móde“, z 18. 8. 2008, <http://hn.hnonline.sk/zara-je-svetovou-jednotkou-v-mode-295672>,
- „Zara si na slovenskú premiéru vybrala Aupark“, z 1. 2. 2007, <http://www.hbreavis.com/sk/news/zara-si-na-slovensku-premieru-vybrala-aupark>,
- „V bratislavskom Centráli bude najväčšia ZARA na Slovensku“, z 24. 2. 2012, [http://www.webnoviny.sk/ekonomika/v-bratislavskom-centrali-bude-najviac/468786-clanok.html?from=suggested\\_articles](http://www.webnoviny.sk/ekonomika/v-bratislavskom-centrali-bude-najviac/468786-clanok.html?from=suggested_articles),
- „Príbeh značky ZARA“, z 20. 11. 2013, [www.revuepriemyslu.sk](http://www.revuepriemyslu.sk),
- „Zara, H&M, Bershka či Massimo Dutti: Dlhá zima, slabší zisk!“, z 12. 6. 2013, [www.investicne.sk](http://www.investicne.sk),
- „Začínal v obývačke, dnes odchádza z módného gigantu“, z 24. 7. 2011, [www.style.hnonline.sk/moda](http://www.style.hnonline.sk/moda),
- „Miliardári radia, ako zbohatnúť“, z 5. 3. 2008, [www.profit.etrend.sk/archiv](http://www.profit.etrend.sk/archiv),
- ZARA, výtlačok zo stránky [www.avion.sk/sk-sk/store-locator/zara](http://www.avion.sk/sk-sk/store-locator/zara).

Na základe uvedených skutočností a predložených dokladov namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia „ZAZA“, číslo spisu POZ 1249-2014, zamietol pre všetky prihlásené služby.

Listom úradu z 24. 2. 2015 boli námietky odoslané prihlasovateľovi, pričom bol upovedomený, že lehota na vyjadrenie mu bude stanovená až po ukončení konania pred Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo o starších ochranných známkach namietateľa EUTM č. 000732958, č. 000112755 a č. 008929952.

Po ukončení konania o starších ochranných známkach bola prihlasovateľovi listom úradu z 18. 10. 2018 stanovená lehota na vyjadrenie sa k podaným námietkam.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 27. 12. 2018 uviedol, že podané námietky namietateľa proti zápisu zverejneného označenia sú neopodstatnené, pričom dodal, že namietateľ je majiteľom staršej slovnnej ochrannej známky „ZARA“ zapísanej okrem iného pre služby v triedach 35, 38 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a zverejnené označenie „ZAZA“ je taktiež slovné označenie, ktoré je prihlásené pre služby v triedach 35, 38 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Obidve

označenia pozostávajú zo štyroch písmen veľkej tlačenej abecedy, pričom k namietateľom konštatovanej vizuálnej podobnosti kolíznych označení prihlasovateľ uviedol, že nepovažuje z vizuálneho hľadiska kolízne označenia za zhodné alebo podobné. Prihlasovateľ skonštatoval, že označenia sú natoľko krátke, že priemerný spotrebiteľ si ľahko zapamätá každý obrazový rozdiel, ktorý bude predovšetkým spočívať v rozdielnosti písmen na tretej pozícii, ktoré sú úplne odlišné, čo zaistí celkový odlišný vizuálny vnem kolíznych označení. Podľa prihlasovateľa pri krátkych slovných prvkoch zaujme pozornosť priemerného spotrebiteľa každé z použitých písmen natoľko, aby rozdielne písmená „-R-“ a „-Z-“, umiestnené na tretej pozícii slovných prvkov posudzovaných označení vyvolali úplne odlišný celkový vizuálny vnem, a preto aj napriek zhodným častiam slovných prvkov „ZA-“ a „-A“ nemožno, ako uviedol prihlasovateľ, konštatovať zhodnosť, prípadne podobnosť kolíznych označení z vizuálneho hľadiska.

Pri posúdení fonetického hľadiska prihlasovateľ uviedol, že kolízne označenia budú priemerným spotrebiteľom vyslovované pravdepodobne ako dvojslabičné slová „za-za“ a „za-ra“, prípadne sa bude staršia ochranná známka zvukovo realizovať ako „ZR-ah“, „th-ah-r-ah“, „thah-rah“ alebo „tha-ra“ v závislosti na jazykovej vybavenosti priemerného spotrebiteľa s dôrazom na španielsky pôvod slovného prvku, resp. namietateľa. V dôsledku uvedených skutočností prihlasovateľ skonštatoval, že priemerný spotrebiteľ zaznamená rozdielnosť na začiatku prvej slabiky „za/za“ a druhej slabiky „za/ra“, pretože pri vyslovení druhej slabiky bude kladený dôraz na spoluhlásku „r“, ktorá je podľa prihlasovateľa tak foneticky výrazná, že bude viesť spotrebiteľov k úplne odlišnému sluchovému vnemu v porovnaní s výslovnosťou druhej slabiky zverejneného označenia „-za“. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že slovné spojenie „ZAZA“ v dôsledku použitia dvoch zhodných slabík bude pri zvukovej realizácii plynulé, rytmické a rýchle, pričom pri zvukovej realizácii staršej ochrannej známky budú na spotrebiteľa kladené pri vyslovovaní podstatne vyššie nároky na tvorbu dvoch rôznych slabík a nebude rytmické.

Ďalej prihlasovateľ zdôraznil, že namietateľom je španielska nadnárodná spoločnosť dominujúca v oblasti maloobchodu s odevmi, na základe čoho usúdil, že v dôsledku svojej globálnej značky a korporáčnej identity bude uplatňovať aj v Slovenskej republike pri reklamných a marketingových akciách výslovnosť označenia „ZARA“ v španielskom, prípadne anglickom jazyku, čím dôjde k väčšiemu odlišeniu kolíznych označení. Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ skonštatoval, že kolízne označenia vyvolajú celkový odlišný sluchový dojem, a preto ich z fonetického hľadiska považoval za nezhodné a nepodobné.

V súvislosti s posúdením sémantického hľadiska prihlasovateľ skonštatoval, že kolízne označenia budú spotrebiteľskou verejnosťou považované za fantazijné slovné prvky, prípadne časť spotrebiteľskej verejnosti môže slovný prvok „ZARA“ vnímať ako ženské krstné meno arabského pôvodu, prípadne si môže slovný prvok „ZAZA“ spájať s menom ružovej postavičky zajaca, ktorý sa stal maskotom televíznej stanice Nova. Uviedol, že ak budú kolízne označenia vnímané ako krstné mená nemožno ich považovať za podobné. Na základe uvedených skutočností zhrnul, že kolízne označenia budú zo sémantického hľadiska nepodobné, pričom zdôraznil, že sémantické hľadisko bude rozhodujúce pri posúdení podobnosti kolíznych označení z hľadiska celkového dojmu.

Pri celkovom zhodnutí pravdepodobnosti zámery prihlasovateľ skonštatoval, že rozdiely v súvislosti s konštatovanými závermi pri posúdení všetkých hľadísk smerujú k záveru, že zverejnené označenie nie je schopné vyvolať pravdepodobnosť zámery so staršími ochrannými známkami.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že obchodná činnosť namietateľa je koncentrovaná do odevného priemyslu, pričom prevádzkuje maloobchodnú sieť s celkovým počtom 7 200 predajní v 93 krajinách sveta (zdroj Wikipédia). Zverejnené označenie je prihlasovateľom používané na označenie cenového porovnávača, ktorý poskytuje služby nákupcom prostredníctvom porovnania jednotlivých cien tovaru v internetových obchodoch. Ďalej prihlasovateľ zdôraznil, že so zverejneným označením sa môže spotrebiteľ stretnúť výlučne na internete. V dôsledku týchto skutočností skonštatoval, že predmet činnosti prihlasovateľa a namietateľa je značne odlišný, čím je odlišná aj skupina spotrebiteľskej verejnosti, ktorá prichádza do styku so zverejneným označením a so staršími ochrannými známkami.

Prihlasovateľ v súvislosti s prípadnou úradom konštatovanou zhodnosťou resp. podobnosťou posudzovaných služieb kolíznych označení v triedach 35, 38 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb uviedol, že kolízne označenia by aj napriek takémuto záveru boli natoľko odlišné, že by nemohlo medzi nimi dôjsť k pravdepodobnosti zámery, a teda zápisom zverejneného označenia by nedošlo k zásahu do zákonom chránených skorších práv namietateľa.

V závere prihlasovateľ pravdepodobnosť zámieny kolíznych označení, prípadne asociácie zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami vylúčil. Na základe uvedených argumentov navrhol úrad, aby námietky proti zápisu zverejneného označenia zamietol.

### **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) a b) 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.

### **Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) bod 2 zákona o ochranných známkach**


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 zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny 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 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 ochrannej známky „ZAZA“, číslo spisu POZ 1249-2014, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 10. 7. 2014 prihlasovateľom Zásilkovna s.r.o., Ocelárska 392/9, 190 00 Praha 9, Libeň, Česká republika a zverejnená vo Vestníku úradu 4. 11. 2014 pre služby v triede 35, 38 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.), Avenida de la Diputación „Edificio Inditex“, E-15142 Arteixo (A Coruña), Španielsko je majiteľom nasledujúcich ochranných známk:

- obrazovej medzinárodnej ochrannej známky **ZARA** č. 752502, s účinkami v SR s právom prednosti od 1. 8. 2000, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“),
- obrazovej medzinárodnej ochrannej známky  č. 600832, s účinkami v SR s právom prednosti od 6. 4. 1993, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“),
- slovnej medzinárodnej ochrannej známky „ZARA“ č. 706028, s účinkami v SR s právom prednosti od 30. 1. 1998, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 20 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka“),
- slovnej ochrannej známky EÚ „ZARA“ č. 000732958, s právom prednosti od 27. 1. 1998, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 34, 35, 36, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „štvrtá staršia ochranná známka“),
- slovnej ochrannej známky EÚ „ZARA“ č. 000112755, s právom prednosti od 1. 4. 1996, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 9, 14, 16, 24, 25, 28, 37, 40 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „piata staršia ochranná známka“).

- K namietanej prihláške slovnej ochrannej známky EÚ „ZARA“ č. 008929952, s právom prednosti od 5. 3. 2010, ktorá je prihlásená pre tovary a služby v triedach 1 až 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, je nutné uviesť, že konanie o zápise nebolo ukončené, a preto úrad nemusí na ňu v predmetnom konaní prihliadať.

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.

S prihliadnutím na rozsah zapísaných tovarov a služieb a charakter starších ochranných známk, úrad bude z hľadiska účelnosti a hospodárnosti konania porovnávať zverejnené označenie prednostne s prvou, druhou a štvrtou staršou ochrannou známkou.

### **Porovnanie služieb**

Zverejnené označenie je prihlásené pre nasledujúce služby:

**v triede 35** - „*reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce*“,

**v triede 38** - „*telekomunikačné služby*“,

**v triede 39** - „*doprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest*“.

Staršie ochranné známky sú okrem iného zapísané pre nasledujúce služby:

Prvá staršia ochranná známka:

**v triede 35** – „*advertising; business management; business administration; office work; retail outlet services; commercial assistance services provided through the distribution and the administration of purchase cards; organisation of exhibitions for commercial or advertising purposes; modelling services for advertising or sales promotion; publishing of advertising texts; window dressing; assistance in franchised commercial business management; demonstration of goods; organisation of trade fairs for commercial or advertising purposes; sales promotion (for third parties); sales by auction.*“ [reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; maloobchodné služby; obchodné asistenčné služby prostredníctvom distribúcie a správy nákupných kariet; organizovanie obchodných alebo propagačných výstav; modelingové služby na reklamu alebo podporu predaja; vydávanie reklamných textov; výklady; pomoc pri franchisingovom riadení obchodných firiem; predvádzanie tovaru; organizovanie veľtrhov na obchodné alebo reklamné účely; podpora predaja (pre tretie osoby); predaj prostredníctvom aukcie].

Druhá staršia ochranná známka:

**v triede 39** – „*transport, dépôt, entreposage, furniture et distribution de produits.*“ [doprava, uloženie (uschovanie), skladovanie, zásobovanie a distribúcia tovarov].

Štvrtá staršia ochranná známka:

**v triede 38** – „*telecommunications; information about telecommunication*“ [telekomunikácie; informácie o telekomunikáciách].

Pri posudzovaní podobnosti tovarov alebo služieb prihlasovaných pre zverejnené označenie a zapísaných pre staršie ochranné známky, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámieny, nie je rozhodné formálne zatriedenie tovarov alebo služieb do konkrétnej triedy, ale je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi a službami, predovšetkým ich povaha, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah. 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.

Zverejnené označenie je v triede 35 prihlásené pre služby „*obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce*“, ktoré sú zhodné so službami „*obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce*“ zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede.

Prihlásené „*reklamné služby*“ v triede 35 a služby „*reklama*“ zapísané pre prvú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede ako aj „*telekomunikačné služby*“ prihlásené v triede 38 a služby „*telekomunikácie*“ zapísané pre štvrtú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede napriek mierne odlišnému zneniu označujú vo svojej podstate identické služby, a preto sú považované za zhodné.

V triede 39 je zverejnené označenie prihlásené pre služby „*doprava; skladovanie tovaru*“, ktoré sú zhodné so službami „*doprava; skladovanie*“ zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede.

Prihlásené služby v triede 39 „*balenie tovaru*“ možno považovať za služby súvisiace so službami „*skladovanie, uloženie (uschovanie) tovarov*“ zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede, keďže ide o služby, ktoré sú súčasťou manipulácie s tovarom, a ktoré majú rovnakého poskytovateľa, možno ich považovať za služby rovnakého charakteru a sú určené zhodnej spotrebiteľskej verejnosti.

Podobne aj služby prihlásené v triede 39 „*organizovanie ciest*“ sú služby súvisiace so službami „*doprava*“ zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede, keďže všeobecne služby dopravy v sebe zahŕňajú v rámci logistiky dopravy aj nevyhnutnú organizáciu samotnej cesty, a preto ich možno posúdiť ako podobné, keďže sa vzájomne dopĺňajú a môžu byť poskytované rovnakým subjektom rovnakému okruhu spotrebiteľov.

#### **Porovnanie označení**

Zverejnené označenie (POZ 1249-2014)

**ZAZA**

Prvá staršia ochranná známka  
(MOZ č. 752502)

**ZARA**

Druhá staršia ochranná známka  
(MOZ č. 600832)



Štvrtá staršia ochranná známka  
(ochranná známka EÚ č. 000732958)

**ZARA**

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

Zverejnené označenie je slovné označenie, tvorené jedným slovným prvkom „ZAZA“, ktorý pozostáva zo štyroch písmen veľkej tlačenej abecedy, v štandardnom type písma. Prvá staršia ochranná známka je obrazová, je však tvorená len slovným prvkom „ZARA“ napísaným veľkými písmenami v miernej úprave. Druhá staršia ochranná známka je obrazová, ktorá pozostáva zo slovného prvku „ZARA“ zloženého zo štyroch písmen veľkej tlačenej abecedy, napísaných zvýrazneným mierne štylizovaným typom písma a obrazového prvku v tvare deleného kruhu. Štvrtá staršia ochranná známka je slovná, tvorená jedným slovným prvkom „ZARA“ zloženým zo štyroch písmen veľkej tlačenej abecedy.

**Z vizuálneho hľadiska** pri porovnaní slovného zverejneného označenia „ZAZA“ so slovnými prvkami prvej a štvrtej staršej ochrannej známky „ZARA“ je možné uviesť, že sa kolízne označenia zhodujú v troch zo štyroch písmen „ZA-A“, ktoré sú pozične umiestnené v slovných prvkoch rovnako. Odlišné sú len tretie písmená slovných prvkov „-Z-“ v prípade zverejneného označenia a „-R-“, v prípade starších ochranných známk. Je nutné uviesť, že v tomto prípade, napriek tomu, že ide o krátke slovné prvky, keďže je rozdiel len v jednom zo štyroch písmen i ich strednej časti, kolízne označenia nevyvolajú u spotrebiteľa odlišný vizuálny vnem, a preto je nutné konštatovať, že zverejnené označenie je s prvou a štvrtou staršou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska vo vysokej miere podobné.

Pri porovnaní vizuálneho hľadiska zverejneného označenia a druhej obrazovej staršej ochrannej známky je nutné uviesť, že tiež ide o porovnanie slovného prvku zverejneného označenia „ZAZA“ so slovným prvkom „ZARA“, rovnako ako bolo uskutočnené vyššie, avšak v tomto prípade je potrebné zhodnotiť aj vplyv obrazového prvku druhej staršej ochrannej známky. Obrazový prvok druhej staršej ochrannej známky pozostáva z kruhu deleného horizontálne na viac častí, je však vizuálne málo výrazný a je umiestnený za hrubým písmom zvýrazneným slovným prvkom, ktorý tak tvorí dominantný prvok označenia. Prítomný obrazový prvok z uvedených dôvodov nedokáže upútať spotrebiteľa a nebude mať podstatný vplyv na celkový vizuálny vnem druhej staršej ochrannej známky.

Pri posúdení slovných prvkov zverejneného označenia a druhej staršej ochrannej známky sa možno odvolať na vykonané posúdenie pri porovnaní zverejneného označenia s prvou a štvrtou staršou ochrannou známkou, a preto je nutné konštatovať, že zverejnené označenie je z vizuálneho hľadiska vo vyššej miere podobné aj s druhou staršou ochrannou známkou.

**Z fonetického hľadiska** budú kolízne označenia zvukovo realizované v zhode s ich výslovnosťou v slovenskom jazyku ako dvojslabičné slová, v prípade zverejneného označenia ako „za-za“ a v prípade všetkých starších ochranných známk ako „za-ra“. Obrazový prvok druhej staršej ochrannej známky s najväčšou pravdepodobnosťou nebude reprodukovateľný vôbec. Napriek tomu, že ide o krátke slovné spojenia jediný rozdiel v ich druhej slabike spočívajúci v použití odlišných spoluhlások „-z-/-r-“, za ktorými je umiestnená rovnako znejúca hláska „-a“, bude spotrebiteľ pri dôraze na silnejší vnem počiatkovej zhodnej slabiky „za-“ vnímať menej intenzívne, na základe čoho možno konštatovať, že spotrebiteľom budú porovnávané označenia vnímané ako foneticky podobné.

Nemožno súhlasiť s tvrdením prihlasovateľa o výraznej fonetickej odlišnosti kolíznych označení, ktorú deklaroval predpokladanou zvukovou realizáciou anglických, prípadne španielskych variantov výslovnosti, ako „ZR-ah“, „th-ah-r-ah“, „thah-rah“ alebo „tha-ra“, ktoré však vzhľadom na ich vyššie uvedené jednoduchú a jednoznačnú výslovnosť v súlade s pravidlami slovenského jazyka nemožno považovať za pravdepodobnú.

**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 alebo sú ich prvky fantazijné.

Možno konštatovať, že v prípade kolíznych označení ich slovné prvky „ZAZA“ a „ZARA“ budú spotrebiteľia vnímať buď ako fantazijné slovné prvky bez konkrétneho významu alebo by mohli byť vnímané rovnako ako ženské mená hebrejského pôvodu, a preto možno hovoriť o určitej miere ich sémantickej podobnosti.

### **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 zámery 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 konkrétnom prípade príslušnú skupinu verejnosti, vzhľadom na povahu dotknutých služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné tvorí široký okruh spotrebiteľskej verejnosti, prípadne aj odborne zdatnejšia verejnosť, ktorej sú predmetné služby určené (telekomunikačné služby, reklamné služby alebo obchodný manažment), a tie si vzhľadom na účel ich použitia vyžadujú aj pri širokej spotrebiteľskej verejnosti stredný prípadne vyšší stupeň pozornosti, keďže nejde o produkty dennej spotreby.

Z posudzovaných hľadísk bola pri kolíznych označeniach konštatovaná vysoká miera vizuálnej podobnosti a podobnosť z fonetického hľadiska. Sémantické hľadisko buď nebude mať vplyv na celkové posúdenie pravdepodobnosti zámery, keďže slovné prvky kolíznych označení môžu byť vnímané ako fantazijné, prípadne možno pripustiť ich čiastočnú sémantickú podobnosť, keď si ich spotrebiteľ rovnako spojí so ženskými menami hebrejského pôvodu.

Na základe uvedených skutočností, v dôsledku podobnosti kolíznych označení a zhodnosti a podobnosti kolíznych služieb, je riziko toho, že spotrebiteľ môže byť uvedený do omylu o ich rovnakom pôvode reálne, a preto je nutné konštatovať, že pravdepodobnosť zámery medzi označeniami existuje pre všetky prihlásené služby.

Vzhľadom na to, že boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach pre všetky prihlásené služby v triedach 35, 38 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, úrad sa skúmaním naplnenia podmienok tohto dôvodu vo vzťahu k ostatným starším ochranným známkam, ako ani uplatnených námietok na základe ustanovenia § 7 písm. b) citovaného zákona nezaoberal, keďže ich posúdenie by nemohlo ovplyvniť výsledok predmetného rozhodnutia.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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  
riaditeľka  
odboru sporových konaní



Doručiť:

HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.  
Na Revíne 29  
831 01 Bratislava 37

Mgr. Ivan Mazanec  
Metodova 3331/12  
080 01 Prešov