



Banská Bystrica 16. 12. 2020
POZ 50-2020/N-163-2020

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, Pawtucket Rhode Island 02861, Spojené štáty americké, zastúpeného v konaní spoločnosťou HÖRMANN & PARTNERS s. r. o., Na Revíne 29, 831 01 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „NERF ARENA“ do registra ochranných známk, prihláseného 13.1.2020 prihlasovateľom HAPI, s. r. o., Eisnerova 17, 841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves, Slovenská republika (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 50-2020 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.3.2020, 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 „NERF ARENA“, číslo spisu POZ 50-2020, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „NERF ARENA“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 50-2020 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 27.5.2020 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov týkajúce sa celého zoznamu prihlásených tovarov a služieb.

Namietateľ v odôvodnení predmetných námietok poukázal na to, že je majiteľom nasledujúcich starších ochranných známk:

1. ochrannej známky EÚ „NERF“ č. 14499231 s právom prednosti od 20.8.2015, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 28 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
2. ochrannej známky EÚ „NERF“ č. 17832767 s právom prednosti od 19.2.2018, ktorá je zapísaná pre služby v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
3. ochrannej známky EÚ „NERF“ č. 7410591 s právom prednosti od 20.11.2008, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 9 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej všetky aj „staršie ochranné známky“).

Pri porovnaní označení z vizuálneho hľadiska namietateľ považoval slovný prvok „NERF“ za známotvorný prvok a dodal, že tento je spoločný pre staršie ochranné známky a aj pre zverejnené označenie. Druhý slovný prvok „ARENA“ vyskytujúci sa vo zverejnenom označení má podľa namietateľa opisný charakter, a preto z hľadiska rozlišovacej spôsobilosti nehrá až tak významnú rolu a nemôže zaistiť odlišenie kolíznych označení.

Podľa názoru namietateľa zhoda v slovnom prvku „NERF“ je dôvodom, prečo je možné považovať zverejnené označenie za vysoko podobné so staršími ochrannými známkami.

Ďalej sa prihlasovateľ odvolal na rozhodnutia Všeobecného súdu Európskej únie a Súdneho dvora Európskej únie, na základe čoho konštatoval, že spotrebiteľ venuje väčšiu pozornosť začiatočným častiam označení a skôr si zapamätá podobné a nie odlišné prvky.

Namietateľ z vizuálneho hľadiska považoval z dôvodu zhodnosti slovného prvku „NERF“ zverejnené označenie za podobné vo vysokej miere so staršími ochrannými známkami.

Pri fonetickom porovnaní namietateľ uviedol, že spotrebiteľia budú slovný prvok „NERF“ v starších ochranných známkach reprodukovat' úplne identicky ako známkotvorný prvok „NERF“ vo zverejnenom označení.

Ďalej namietateľ poukázal na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR a rozhodnutie úradu, týkajúce sa pravdepodobnosti zámény, konkrétne prípadu, v ktorom dochádza k zjednodušovaniu a skracovaniu dvojslovných a viacslovných označení výrobkov na ich jednoslovné varianty. Podľa namietateľa je pravdepodobné, že zverejnené označenie spotrebiteľ nemusí reprodukovat' ako „NERF ARENA“, ale len ako „NERF“. S ohľadom na úplnú fonetickú zhodu slovného prvku „NERF“ v starších ochranných známkach a vo zverejnenom označení, je podľa názoru namietateľa možné považovať kolízne označenia z fonetického hľadiska za podobné vo vysokej miere.

Podľa namietateľa zo sémantického hľadiska ani jedno z označení by nemalo mať konkrétny význam. Namietateľ ďalej uviedol, že slovný prvok „NERF“ pri kolíznych označeniach nepredstavuje žiadne konkrétne slovo zo slovnjej zásoby slovenského jazyka, a preto má skôr fantazijný charakter, teda sémantické hľadisko nebude mať až tak zásadný vplyv na vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom a nijakým spôsobom nepomôže k ich rozlíšeniu. V dôsledku uvedeného, podľa namietateľa môže veľmi ľahko dôjsť k zámene tovarov a služieb takto označených, obzvlášť ak majú namietateľ a prihlasovateľ zhodný a podobný sortiment tovarov a služieb a rovnakú cieľovú skupinu spotrebiteľov.

Namietateľ ďalej konštatoval, že prihlásené tovary a služby pre zverejnené označenie sú zhodné, vysoko podobné a podobné s tovarmi a službami chránenými staršími ochrannými známkami.

V závere namietateľ zhrnul, že vzhľadom na vysokú mieru podobnosti porovnávaných označení z vizuálneho a fonetického hľadiska podobné vo vysokej miere, pričom tieto sú určené pre rovnaké a vysoko podobné tovary a služby, existuje pravdepodobnosť zámény ako aj pravdepodobnosť asociácie zverejneného označenia so staršími známkami.

Na základe uvedených argumentov namietateľ navrhol, aby prihláška zverejneného označenia „NERF ARENA“, číslo spisu POZ 50-2020, bola zamietnutá pre všetky prihlásené tovary a služby.

Listom úradu z 19.6.2020 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 26.8.2020 na základe podaných námietok požiadal o zúženie zoznamu tovarov a služieb o všetky tovary v triede 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Čo sa týka samotného odôvodnenia námietok prihlasovateľ vyjadril nesúhlas s názorom namietateľa, že prvé slovo „NERF“ vo zverejnenom označení má výraznejší rozlišovací charakter, a že slovný prvok „ARENA“ je z rozlišovacieho hľadiska zanedbateľný. Prihlasovateľ poukázal na to, že rozhodnutia, na ktoré sa namietateľ odvolal, boli vydané v minulosti s prihliadnutím na konkrétny skutkový stav, avšak v tomto prípade podľa prihlasovateľa ide o proces prihlasovania ochrannej známky v Slovenskej republike, a preto je podľa neho potrebné posudzovať pravdepodobnosť zámény s prihliadnutím na túto skutočnosť. Prihlasovateľ nesúhlasil ani s tvrdením namietateľa, že začiatočná časť označení sa stáva pre spotrebiteľov kľúčovou pri identifikácii ochrannej známky a tovarov a služieb ňou označených. Podľa názoru prihlasovateľa pri posudzovaní dvoj- a viacslovných označení nemožno vychádzať z toho, že prvé slovo v označení je taxatívne najdôležitejšie pri vizuálnom hodnotení, ale je potrebné dvoj- a viac slovné označenie posudzovať v celkovom kontexte.

Prihlasovateľ nesúhlasil ani s názorom namietateľa, že slovo „ARENA“ má len opisný charakter a uviedol, že práve toto slovo zaujme slovenského spotrebiteľa a ostane mu v pamäti, keďže je dlhšie ako slovo „NERF“ a je na Slovensku častejšie používané v porovnaní so slovom „NERF“. Prihlasovateľ v súlade s názorom namietateľa skonštatoval, že slovo „NERF“ nemá žiadny význam v slovenskom a ani v inom jazyku.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že podľa krátkeho slovníka slovenského jazyka slovo „aréna“ znamená priestor, kde sa konajú zápasy, predstavenia a podľa synonymického slovníka slovenčiny je jeho synonymom zápasisko, miesto kde sa zápasí, aréna, ring (priestor na pästiarske zápasy), čo sa zhoduje so službami v triede 41 prihlásenými pre zverejnené označenie a činnosťami, ktoré vystihujú jeho podnikanie, t. j. poskytovanie športovísk, organizovanie športových súťaží, prenájom športových plôch.

Prihlasovateľ uviedol, že slovo „aréna“ s dlhým „é“ má rovnaký význam ako slovo „arena“ bez dĺžna nad písmenom „e“. Prihlasovateľ ďalej objasnil, že slovo „ARENA“ s krátkym „E“ je na Slovensku bežne používané a ako dôkaz uviedol príklady zapísaných ochranných známk:

- „City ARENA nákupné centrum“ č. 248355,
- „juMP ARENA“ č. 245077,
- „Kart 1 arena“ č. 233515,
- „Slovnaft arena“ č. 232150.

Podľa prihlasovateľa na rozdiel od slova „ARENA“ sa slovo „NERF“ nenachádza v žiadnom dostupnom slovenskom slovníku, a preto pre slovenského spotrebiteľa bude výraznejšie a dominantnejšie slovo „ARENA“, pričom v danom prípade práve slovo „NERF“ plní len doplnkovú funkciu v tomto označení, a preto nemôže dôjsť k zámene so staršími ochrannými známkami.

Prihlasovateľ ďalej uviedol výpis svojich podnikateľských činností z obchodného registra, pre ktoré chce používať zverejnené označenie, a ktoré sa spájajú so slovom „ARENA“, konkrétne:

- prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení;
- prevádzkovanie športových zariadení;
- organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí.

Podľa názoru prihlasovateľa nemôže dochádzať k zámene kolíznych označení z dôvodu, že namietateľ staršími ochrannými známkami označuje skôr výrobky než služby, na rozdiel od zverejneného označenia, ktoré je ako uviedol, spájané so službami ako sú organizovanie športových podujatí a prevádzkovanie športových zariadení a nie s výrobkami, tovarom alebo vecami.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že jeho predmety podnikania nie sú počítačové hry, hračky, hry a veci na hranie, terče, pištole (hračky), vzduchové pištole (hračky), paintbolové zbrane, (športové potreby), náboje do paintbolových zbraní (športové potreby), gumipušky (športové potreby), elektronické terče, pre ktoré sú registrované staršie ochranné známky, ale podniká s predmetmi viažucimi sa k slovnému spojeniu „NERF ARENA“, ktoré nepredstavujú tovar, lebo slovo „ARENA“ predstavuje priestor, kde sa konajú zápasy, predstavenia, atď.

Podľa prihlasovateľa k zámene kolíznych označení na slovenskom trhu nemôže dôjsť, lebo samotné slovo „NERF“ si spotrebiteľia nespájajú so športoviskom, kultúrnym alebo spoločenským podujatím. Prihlasovateľ poukázal na výsledky vyhľadania slova „NERF“ vo vyhľadávači Google, ktorými boli hračky označené slovom „Nerf“, t. j. plastové pištole pre deti, ďalej to boli odkazy na predajňu Dráčik a internetový obchod Alza, ktoré sa zaoberajú predajom plastových pištolí s označením „Nerf“. Podľa prihlasovateľa slovenský spotrebiteľ si samostatné slovo „NERF“ spája s hračkami, konkrétne plastovými pištolami od namietateľa.

Prihlasovateľ tiež uviedol príklady použitia slova „aréna“, resp. „arena“ bez dĺžna na písmene „e“ v iných ochranných známkach zapísaných v súvislosti so športoviskom, kultúrnym podujatím a pod.:

- ochranná známka EÚ „Allianz Arena“ č. 2550291, tento názov používa futbalový štadión, ktorý využíva nemecký futbalový klub FC Bayern München <http://www.allianz-arena.com/en>,
- ochranná známka EÚ „Jochen Schweizer Arena“ č. 14892905, podľa webovej stránky ide o voľnočasové zážitkové miesto, ktorého súčasťou je napr. vzdušný tunel, interiérový vodný surfing, atď. <https://www.jochen-schweizer-arena.de>,
- ochranná známka EÚ „DONAU ARENA“ č. 2001238, kde ide o štadión s ľadovou plochou, využívaný aj na iné podujatia ako hokej <https://www.donau-arena.de/>,
- ochranná známka „juMP ARENA“ č. 245077, kde ide o halu, v ktorej je umiestnených 27 trampolín pre ľudí na skákanie a vykonávanie iných aktivít spojených so skákaním <https://jumparena.sk/>,
- ochranná známka „Kart 1 arena“ č. 233515, kde ide o halu s motokárovou dráhou, v ktorej je možné jazdiť na motokárách <https://www.kartonearena.sk/>.

Prihlasovateľ konštatoval, že spojenie slov „NERF“ a „ARENA“ vo zverejnenom označení zaisťuje odlišenie od starších ochranných známk „NERF“, a že slovo „ARENA“ nemá len opisný charakter a vymenoval aj iné namietateľove zaregistrované ochranné známky EÚ ako: „NERF NATION“ č. 8950701 zapísanú pre triedu 41, „NERF REBELLE“ č. 11490381 zapísanú pre triedu 28, „NERF NITRO“ č. 17390188 zapísanú pre triedu 28, „NERF ALPHA STRIKE“ č. 18024441 zapísanú pre triedu 28, „NERF ULTRA“ č. 18089932 zapísanú pre triedu 28, „NERF ULTRA ONE“ č. 18128586 zapísanú pre triedu 28.

Prihlasovateľ nesúhlasil s tvrdením namietateľa, že slovo „ARENA“ má v spojení so slovom „NERF“ len opisný charakter, a že nehraje z hľadiska rozlišovacej spôsobilosti významnú rolu a nemôže preto zaistiť odlíšenie kolíznych označení. Svoj nesúhlasný názor podložil tvrdením, že namietateľ by si neregistroval aj slovné spojenia slova „NERF“ so slovami „NATION, REBELLE, NITRO, ALPHA STRIKE, ULTRA a ULTRA ONE“, nakoľko by platil argument navrhovateľa, že uvedené slová v spojení so slovom „NERF“ majú len opisný charakter a nehrajú z hľadiska rozlišovacej spôsobilosti významnú rolu a nemôžu zaistiť odlíšenie starších ochranných známk „NERF“. Podľa názoru prihlasovateľa uvedené slová „NATION, REBELLE, NITRO, ALPHA STRIKE, ULTRA a ULTRA ONE“ nie sú ani potrebné, keďže podľa argumentov namietateľa by samotné slovo „NERF“ umiestnené na prvom mieste slovného spojenia malo tvoriť tak výrazný známkotvorný prvok, že by nebolo potrebné registrovať slovo „NERF“ spolu so slovami NERF NATION, NERF NITRO, atď.

Podľa prihlasovateľa namietateľ svoje výrobky označuje slovami fantazijného charakteru a anglickými slovami, pričom zverejneným označením „NERF ARENA“ sú označené služby spojené so športom a obsahuje čisto slovenské slovo, aj vďaka dĺžku na písmene „E“. Podľa názoru prihlasovateľa slovenský spotrebiteľ nenadobudne dojem, že by zverejnené označenie pochádzalo od rovnakého obchodného subjektu a ani od ekonomicky prepojených subjektov ako pochádzajú staršie ochranné známky. Prihlasovateľ považoval za nesprávne pokladať slovenského spotrebiteľa za menej všímavého alebo nesvojprávneho, ktorý nedokáže dostatočne rozlišovať medzi jedným samostatným slovom a iným slovným spojením, v ktorom sa nachádza slovo „ARENA“ a ktoré dokáže jednoznačne identifikovať a asociovať si ho so športom, predstavením, zápasiskom a nie s výrobkom, resp. tovarom namietateľa.

V závere prihlasovateľ navrhol, aby prihláška zverejneného označenia „NERF ARENA“, číslo spisu POZ 50-2020 bola zapísaná pre všetky služby v triede 41.

Listom úradu zo 17.9.2020 bolo namietateľovi odoslané vyjadrenie prihlasovateľa, pričom bol informovaný, že prihlasovateľ zúžil zoznam tovarov a služieb.

Namietateľ podaním z 22.10.2020 oznámil úradu, že naďalej trvá na námietkach v rozsahu, ako boli podané, a to aj napriek zúženiu zoznamu tovarov a služieb prihlásených pre zverejnené označenie. Súčasťou podania bolo aj stanovisko k vyjadreniu prihlasovateľa, avšak je potrebné uviesť, že úrad sa v konaní o námietkach riadi koncentračnou zásadou a neprihliada na dodatočné vyjadrenia a dôkazy, ktoré boli úradu doručené po uplynutí trojmesačnej lehoty na podanie námietok. Úrad v konkrétnom prípade len pre úplnosť uvádza, že namietateľ vo svojom dodatočnom stanovisku k vyjadreniu prihlasovateľa len opakovane potvrdil svoje argumenty a postoje uvedené v námietkach a navrhol úradu, aby prihláška zverejneného označenia „NERF ARENA“ číslo spisu POZ 50-2020 bola zamietnutá.

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.

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 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 zverejneného označenia „NERF ARENA“, číslo spisu POZ 50-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 13.1.2020 prihlasovateľom HAPI, s. r. o.,

Eisnerova 17, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 3.3.2020 pre tovary a služby v triedach 28 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Úrad na základe žiadosti prihlasovateľa z 26.8.2020 vykonal zúženie prihláseného zoznamu o všetky tovary v triede 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V námietkach bolo zistené, že namietateľ Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, Pawtucket Rhode Island 02861, Spojené štáty americké, je majiteľom:

- slovnej ochrannej známky „NERF“ č. 14499231 s právom prednosti od 20.8.2015, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 28 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“),
- slovnej ochrannej známky „NERF“ č. 17832767 s právom prednosti od 19.2.2018, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“),
- slovnej ochrannej známky „NERF“ č. 7410591 s právom prednosti od 20.11.2008, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 9 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka“).

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.

Vzhľadom na charakter zverejneného označenia a starších ochranných známk a rozsah prihlásených služieb a zapísaných tovarov a služieb, bude úrad prednostne porovnávať zverejnené označenie s druhou staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre služby:

v triede 41 – *„zábavné parky; zábava; poskytovanie športovísk; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); prenájom športových plôch; požičiavanie hračiek“*.

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná služby:

v triede 41 – *„education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities; entertainment services, namely, the production and distribution of motion pictures, ongoing television programs, television game shows, and animated television series; entertainment services, namely, ongoing programs in the field of children's entertainment accessible by television, satellites, radio, audio, video, electronic media and computer networks; entertainment services, namely, providing online computer games and interactive multiplayer online games via global networks; entertainment services, namely, the production of pre-recorded dvd's featuring films, motion pictures, shows, animated cartoons and audio/visual presentations; production of video and audio recordings; organization of competitions and gatherings for entertainment purposes; organising and staging events with fan club members; providing an on-line forum for fan club members; fan club services; writing services for blogs; entertainment services, namely, organizing and conducting conventions, exhibitions, fan clubs and gatherings for entertainment purposes and in the fields of toys, animation, comic books, fantasy, gaming, popular culture, science fiction, television and film; entertainment in the nature of game tournaments; organizing, conducting and operating game tournaments; location based entertainment; amusement play facility; organizing sports and entertainment events; providing facilities and equipment for playing activities and games; organization of sports competitions; amusement parks“* (vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť; služby v oblasti zábavy, menovite výroba a distribúcia filmov, televíznych seriálov, televíznych herných podujatí animovaných televíznych seriálov; služby v oblasti zábavy, menovite programy v oblasti zábavy pre deti, dostupné prostredníctvom televízie, satelitov, rádia, zvuku, videa, elektronických médií a počítačových sietí; služby v oblasti zábavy, menovite poskytovanie počítačových hier a interaktívnych on-line hier pre viacerých hráčov prostredníctvom globálnych sietí; služby v oblasti zábavy, menovite výroba vopred zapísaných DVD diskov s filmami, podujatiami, animovanými filmami a audiovizuálnymi prezentáciami; výroba zvukových nahrávok a/alebo videonahrávok; organizovanie súťaží a stretnutí na zábavné účely; organizovanie a usporadúvanie podujatí s členmi fanklubov; poskytovanie on-line

fóra pre členov fanklubov; služby klubu fanúšikov; písanie blogov; služby v oblasti zábavy, menovite organizovanie a vedenie zjazdov, výstav, klubov fanúšikov a zhromaždení na zábavné účely a v oblasti hračiek, animácie, komiksov, fantázie, hrania, populárnej kultúry, vedeckej fantastiky, televízie a filmu; zábava v podobe herných turnajov; organizovanie, vedenie a prevádzkovanie herných turnajov; situačný humor; poskytovanie herných zariadení; organizovanie športových a zábavných podujatí; poskytovanie zariadení a vybavenia pre herné činnosti a hry; organizovanie športových súťaží; zábavné parky).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámény, 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.

Služby „zábavné parky; zábava; organizovanie športových súťaží“ sú obsiahnuté v zozname služieb prihlásených v triede 41 pre zverejnené označenie a zároveň aj v zozname služieb zapísaných v triede 41 pre druhú staršiu ochrannú známku, a preto ide o zhodné služby.

Výsledkom porovnania ďalej uvedených služieb prihlásených v triede 41 pre zverejnené označenie a služieb zapísaných v rovnakej triede pre druhú staršiu ochrannú známku je konštatovaná zhoda, keďže ide o konkrétne služby spadajúce pod širšiu kategóriu služieb. Ide o:

- prihlásené služby „*plánovanie a organizovanie večierkov*“ a zapísané služby „*organizovanie spoločenských zábavných podujatí (zábava); zábava*“,
- prihlásené služby „*požičiavanie hračiek, poskytovanie športovísk; požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); prenájom športových plôch*“ a zapísané služby „*zábava, športová činnosť, poskytovanie zariadení a vybavenia pre herné činnosti a hry*“.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 50-2020)

„NERF ARENA“

Druhá ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 17832767)

„NERF“

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

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie slovných označení. Zverejnené označenie obsahuje slovné prvky „NERF“ a „ARENA“ a druhá staršia ochranná známka je tvorená jediným slovným prvkom „NERF“. Z uvedeného je zrejme, že celý slovný prvok druhej staršej ochrannej známky je obsiahnutý vo zverejnenom označení ako prvý v poradí slovných prvkov, a teda upúta pozornosť spotrebiteľa, keďže začiatok označení je spravidla intenzívnejšie vnímaný. Vizuálne porovnanie zverejneného označenia s druhou staršou ochrannou známkou možno preto uzavrieť konštatovaním o existencii ich vizuálnej podobnosti a to aj pri zohľadnení ďalšieho slovného prvku „ARENA“ vo zverejnenom označení.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a druhej staršej ochrannej známky **z fonetického hľadiska** je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že spotrebiteľ v prípade zverejneného označenia sa bude o označení zmieňovať prostredníctvom slovných prvkov „nerf-arena“, prípadne niektorí spotrebiteľia môžu zverejnené označenie vysloviť ako „nerf-aréna“. Druhá staršia ochranná známka obsahujúca len slovný prvok, ktorý je zhodný s jedným so slovných prvkov zverejneného označenia, bude reprodukováaná ako „nerf“. Vzhľadom na skutočnosť, že v porovnávaných označeniach zaznie zhodný začiatok, ktorému bežný spotrebiteľ venuje zvýšenú pozornosť, je nutné konštatovať, že kolízne označenia sú z fonetického hľadiska podobné.

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. Čo sa týka druhej staršej ochrannej známky a slovného prvku zverejneného označenia „nerf“, tieto u priemerného laického spotrebiteľa nebudú pravdepodobne vyvolávať žiaden významový vnem a možno ich teda považovať za prvky fantazijné. Slovný prvok zverejneného označenia „arena“, s krátkym „e“ nie je spisovným slovom ale aj napriek tomu mu slovenský spotrebiteľ bude rozumieť ako slovu „aréna“ s dlhým „é“ a bude si ho spájať s priestorom, v ktorom sa odohrávajú súťaže, športové zápasy, kultúrne alebo spoločenské predstavenia, resp. vzdelávacie a politické mítingy. Slovný prvok zverejneného označenia „aréna“ je síce prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k prihláseným službám v triede 41, avšak ide o prvok, ktorému spotrebiteľ prisúdi konkrétny význam, a preto je nutné konštatovať, že porovnávané označenia nie sú sémanticky podobné, vzhľadom na to, že druhej staršej ochrannej známke nie je možné prisúdiť žiaden konkrétny význam.

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 služieb v triede 41 široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá sa orientuje na služby, ktorých zámerom je zábava, šport, športové súťaže, pobavenie alebo rozptýlenie. Kolízne služby si pri ich výbere vyžadujú nižší stupeň pozornosti spotrebiteľa.

K celkovému hodnoteniu pravdepodobnosti zámény zverejneného označenia a druhej staršej ochrannej známky je potrebné uviesť, že z vizuálneho aj fonetického hľadiska boli posúdené ako podobné. Podobnosť kolíznych označení bola konštatovaná vzhľadom na to, že zverejnené označenie aj druhá staršia ochranná známka obsahujú zhodný slovný prvok „NERF“, ktorý je zároveň jediným slovným prvkom druhej staršej ochrannej známky, t. j. druhá staršia ochranná známka je tak celá obsiahnutá vo zverejnenom označení, pričom uvedený slovný prvok je aj dištingtívnym prvkom oboch označení, keďže ide o fantazijný prvok bez nejakej väzby na označované kolízne služby. Zo sémantického hľadiska boli sporné označenia vyhodnotené ako nepodobné. Tu je však nutné zdôrazniť, že toto konštatovanie bolo založené na prítomnosti ďalšieho prvku „ARENA“ vo zverejnenom označení, ktorý je, ako už bolo uvedené prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu ku kolíznym službám v triede 41. Priemerný spotrebiteľ, ktorý v tomto prípade venuje výberu služieb nižšiu pozornosť, má len zriedka možnosť vykonať priame porovnanie označení a musí sa spoliehať často len na nedokonalý vnem, ktorý sa mu uchoval v pamäti a ktorý bude v tomto prípade založený na dištingtívnom zhodnom slovnom prvku „NERF“. Odlišnosť zverejneného označenia založená na opisnom prvku „ARENA“ nie je spôsobilá ovplyvniť vnímanie sporných označení tak, aby spotrebiteľ mohol medzi nimi zreteľne diferencovať a vyhnúť sa nebezpečenstvu uvedenia do omylu, čo sa týka pôvodu nimi označených služieb, ktoré boli vyhodnotené ako zhodné.

Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať, že existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámény porovnávaných označení na trhu, a to najmä na základe ich vzájomnej asociácie, keďže v prípade stretu zverejneného označenia a druhej staršej ochrannej známky používaných na zhodných službách by mohlo u priemerného spotrebiteľa ľahko dochádzať k tomu, že si takéto služby zamení, keďže sa bude domnievať,

že zverejnené označenie je len ďalším variantom druhej staršej ochrannej známky, prípadne že medzi prihlasovateľom a namietateľom existuje nejaké prepojenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení uviedol, že slovo „NERF“ je použité aj v iných ochranných známkach namietateľa a rovnako slovo „ARENA“ obsahujú aj iné ochranné známky rôznych subjektov. Úrad v tejto súvislosti konštatuje, že každé konanie je samostatným konaním a v predmetnom konaní úrad posudzoval námietky proti zápisu zverejneného označenia a nie zápisnú schopnosť ostatných označení, resp. iných ochranných známk. Len pre úplnosť je však možné uviesť, že na zaklade uvedeného sa javí, že namietateľ si v súlade s princípmi známkového práva buduje známkový rad založený práve na dištinktívnom a fantazijnom prvku „NERF“, ku ktorému pripája často slovné prvky s nejakým konkrétnym významom. Uvedené tak skôr svedčí v prospech namietateľa a argumenty prihlasovateľa nie sú v súlade s princípmi, ktoré sa v známkovo právnom konaní uplatňujú a ktoré by tak bolo možné pokladať za relevantné.

Podobne vo vzťahu k vyjadreniam prihlasovateľa týkajúcich sa predmetu činnosti a výskytu tovarov prihlasovateľa a namietateľa na trhu je nutné uviesť, že v prípade uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod. 2 zákona o ochranných známkach sa posudzujú tovary a služby tak, ako sú prihlásené pre zverejnené označenie, resp. zapísané pre staršie ochranné známky a odlišné informácie týkajúce sa momentálnej tvrdenej situácii na trhu alebo zamýšľanej budúcej činnosti prihlasovateľa nemožno pokladať za relevantné a rozhodujúce.

Namietateľ v námietkach poukázal na rozsudky Všeobecného súdu Európskej únie, Európskeho súdneho dvora, Najvyššieho súdu SR a rozhodnutie úradu. Uvedené príklady z judikatúry sa týkajú základných princípov posudzovania pravdepodobnosti zámenny a asociácie s nevyhnutným zohľadnením celkového dojmu vyvolaného označeniami vo vedomí relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktoré úrad v tomto rozhodnutí dôsledne rešpektoval pri súčasnom zohľadnení špecifik predmetného prípadu.

Keďže uplatneným námietkam podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach bolo vo vzťahu k porovnaniu zverejneného označenia s druhou staršou ochrannou známkou EÚ „NERF“ č. 17832767 vyhovené v plnom rozsahu, úrad ďalej neskúmal naplnenie podmienok ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu k ostatným uplatneným starším ochranným známkam, pretože ich posúdenie by nemohlo ovplyvniť 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
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

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

HAPI, s. r. o.
Eisnerova 17
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves