



Banská Bystrica 24. 4. 2020

POZ 999-2017/N-31-2020

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa HOLA, S. L., Miguel Angel, 1, 28010 Madrid, Španielsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Žovicová & Žovic IP, s. r. o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „Hello!“ do registra ochranných známk, prihláseného 10.4.2017 prihlasovateľkou Matildou Blahovou, Budovateľská 3, 821 08 Bratislava 2, Slovenská republika, zastúpenou v konaní advokátom JUDr. Marekom Horníkom, Jesenského 2, 811 02 Bratislava 1 (ďalej „prihlasovateľka“), pod číslom spisu POZ 999-2017 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1.3.2019, 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 „Hello!“, číslo spisu POZ 999-2017, sa zamietajú.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „Hello!“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 999-2017 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 3.6.2019 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktoré sa týkali sa celého zoznamu prihlásených tovarov a služieb.

Namietateľ podané námietky odôvodnil tým, že je majiteľom obrazových ochranných známk EÚ **hello!** č. 13533211 a **HELLO!** č. 13532999 so skorším právom prednosti, ktoré sú zapísané pre zhodné a podobné tovary a služby. Pri porovnaní označení namietateľ uviedol, že zverejnené označenie a staršie ochranné známky sú vizuálne zhodné alebo vo vysokej miere podobné a foneticky a sémanticky sú zhodné. Namietateľ poukázal na vysokú pravdepodobnosť asociácie porovnávaných označení, ktorá môže viesť spotrebiteľov k domnienke, že takto označované tovary a služby pochádzajú od rovnakého podniku alebo od ekonomicky prepojených podnikov.

Na základe uvedeného požiadal namietateľ o zamietnutie prihlášky zverejneného označenia v celom rozsahu.

Listom úradu z 11.6.2019 boli námietky odoslané prihlasovateľke na vyjadrenie.

Prihlasovateľka vo vyjadrení doručenom úradu 16.8.2019 uviedla, že podané námietky sú vecne neopodstatnené, v rozpore s objektívnym skutkovým a právnym stavom. Namietateľ podľa názoru prihlasovateľky opomína všeobecnú známosť a vžitost' ňou prihláseného označenia, ktorá trvá niekoľko desiatok rokov.

Prihlasovateľka uviedla, že zverejnené označenie sa používa na označenie cudzojazyčného časopisu od roku 1989/1990. Prihlasovateľka poukázala na históriu jeho používania vydavateľom a šéfredaktorom pánom Jozefom Blahom do roku 1994 a následne prihlasovateľkou, teda nepretržite už 28 rokov. Prihlasovateľka tiež vysvetlila poslanie časopisu ako didaktickej pomôcky pre žiakov základných a stredných škôl a priblížila

aj jeho obsahové zameranie. Prihlasovateľka odkázala na dôkazy obsiahnuté v spise, ktoré ňou boli úradu predložené v rámci prieskumového konania.

Prihlasovateľka odvodila z odkazu na históriu vydávania časopisu označeného zverejneným označením skoršie právo prednosti ako majú ochranné známky namietateľa. Podľa jej názoru spotrebiteľská verejnosť jednoznačne identifikuje všetky prihlásené tovary a služby a spojí si zverejnené označenie s časopisom vydávaným prihlasovateľkou a vonkoncom nie so službami, ktoré by mali provenienciu u španielskej spoločnosti namietateľa.

Prihlasovateľka poukázala na základnú funkciu, ktorú by mala plniť ochranná známka a v tejto súvislosti zdôraznila požiadavku skutočného používania ochrannej známky, aby mohla byť jej základná funkcia naplnená.

Prihlasovateľka sa v tejto súvislosti odvolala na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 o ochrannej známke Európskej únie, zdôrazňujúc požiadavku poskytovať ochranu tým ochranným známkam, ktoré sú skutočne používané. Z uvedeného podľa názoru prihlasovateľky vyplýva, že zverejnené označenie používa podstatne dlhšiu dobu ako je tomu u starších ochranných známok namietateľa, a preto nie je žiaden dôvod, aby sa na úkor jej označenia poskytla bezprecedentná ochrana hoc aj starším ochranným známkam namietateľa, ktoré na relevantnom trhu nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť.

Ak by malo dôjsť k riziku zámeny, prihlasovateľka vyslovila presvedčenie, že by to bolo opačne než uvádza namietateľ, pretože spotrebiteľská verejnosť, by zverejnené označenie pripísala jej a nie namietateľovi, ktorého ochranné známky priemerne obozretný slovenský spotrebiteľ nepozná.

Prihlasovateľka ďalej opätovne poukázala na európsku legislatívu a požiadavku skutočného používania ochranných známok a v tejto súvislosti uviedla, že po zadaní slovného spojenia „časopis Hello“ do internetového vyhľadávača, boli nájdené len odkazy na prihlasovateľkin časopis. Staršie ochranné známky nemajú v Slovenskej republike žiadne relevantné povedomie, „meno“ alebo faktické použitie pre označenie konkrétnych tovarov alebo služieb.

Prihlasovateľka sa vyjadrila aj o zmysle medzinárodného triedenia tovarov a služieb a jeho neustálom vývine. Podľa prihlasovateľky je namietateľom konštatovaná zhoda a podobnosť tovarov a služieb len domnelá, pretože sa líšia vlastným opisným významom a svojou náplňou. Ďalej sa prihlasovateľka zaoberala posúdením namietateľom tvrdenej zhody a podobnosti konkrétnych tovarov v triede 16 a služieb v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a vyjadrila ostrý nesúhlas s namietateľovými závermi.

V súvislosti s porovnaním zverejneného označenia s ochrannými známkami namietateľa prihlasovateľka konštatovala, že zverejnené označenie je slovné – chráni slovo samo osebe, zatiaľ čo ochranné známky namietateľa sú obrazové, kde je nutné posúdiť celkový vzhľad a vnímanie vrátane grafického zobrazenia a farebnej škály. Namietateľ podľa jej vyjadrenia nesprávne porovnal len slovné prvky a úplne – účelovo – opomenul grafické stvárnenie a celkovú vizualizáciu obrazových ochranných známok. Tá je dostatočne rozlišovacia a nápadná. Ochranné známky namietateľa by bez grafickej úpravy nemali rozlišovaciu spôsobilosť, pretože slovo „hello“ je v anglicky hovoriacom prostredí bežným všeobecným pojmom pre pozdrav, zverejnené označenie je však všeobecne známe a skutočne používané a teda má potrebnú rozlišovaciu spôsobilosť aj bez ďalších prvkov.

V závere vyjadrenia prihlasovateľka uviedla, že námietky sú nedôvodné a zmätočné a z toho dôvodu ich úrad musí zamietnuť a zverejnené označenie zapísať do registra ochranných známok.

### **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 založil podané námietky na dôvode obsiahnutom v ustanovení § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach. Vzhľadom na skutočnosť, že zverejnené slovné označenie „Hello!“ a staršie obrazové ochranné známky **hello!** (ochranná známka EÚ č. 13533211) a **HELLO!** (ochranná známka EÚ č. 13532999) nie sú

zhodné, úrad bude posudzovať podané námietky v súvislosti s ustanovením § 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 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 „Hello!“, číslo spisu POZ 999-2017, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 10.4.2017 prihlasovateľkou Matildou Blahovou, Budovateľská 3, 821 08 Bratislava 2, Slovenská republika, v konaní zastúpenou advokátom JUDr. Marekom Horníkom, Jesenského 2, 811 02 Bratislava 1, a zverejnená vo Vestníku úradu 1.3.2019 pre tovary a služby v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ HOLA, S. L., Miguael Angel, 1, 28010 Madrid, Španielsko, zastúpený v konaní spoločnosťou Žovicová & Žovic IP, s. r. o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava, je majiteľom ochrannej známky EÚ **hello!**, č. 13533211 (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“), s právom prednosti na základe uplatnenej priority od 18.11.2014, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 38, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a ochrannej známky EÚ **HELLO!**, č. 13532999 (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“), s právom prednosti na základe uplatnenej priority od 23.10.2014, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 35, 38, 41, 42 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 odôvodnil podanie námietok uvedenými dvoma staršími ochrannými známkami. Vzhľadom na rozsah prihlásených a zapísaných tovarov a služieb úrad najskôr preskúma predmetné námietky vo vzťahu k prvej staršej ochrannej známke (ochranná známka EÚ č. 13533211).

## Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

v triede 16 – „*plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; albumy; tlače (rytiny); knižné zarážky; spisové obaly (papiernický tovar); noviny; periodiká; zošity; poznámkové zošity; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; hárky papiera; kartón, lepenka; katalógy; knihy; grafické vzory (tlačoviny); emblémy (papierové pečate); fotografie (tlačoviny); zoznamy; tlačivá (formuláre); grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; časové rozvrhy (tlačoviny); pohľadnice; tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; listový papier; brožované knihy; záložky do kníh; papiernický tovar; portréty; časopisy (periodiká); školské potreby (papiernický tovar); záložky do kníh; blahoprajné pohľadnice; ročenky; kalendáre; samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; oznámenia (papiernický tovar); papierové alebo kartónové vývesné tabule; samolepky (papiernický tovar); komiksy; letáky*“;

v triede 35 – „*poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; lepenie plagátov; rozširovanie reklamných oznamov; fotokopírovacie služby; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozmnožovanie dokumentov; aktualizovanie reklamných materiálov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; prepisovanie správ (kancelárske práce); správa počítačových súborov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prenájom reklamných plôch; spracovanie textov; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v*

počítačových databázach; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; subdodávateľské služby (obchodné služby); písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; tvorba reklamných filmov; obchodné sprostredkovateľské služby; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; navrhovanie reklamných materiálov“;

v triede 41 – „zábava; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vydávanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; vydávanie kníh; informácie o výchove a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); titulkovanie; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografické reportáže; reportérske služby; prekladateľské služby; písanie textov; koučovanie (školenie); tlmočnicke služby; školské služby (vzdelávanie); on line poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); individuálne vyučovanie; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; prenájom umeleckých diel“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná okrem iných aj pre nasledujúce tovary a služby:

v triede 16 – „printed matters, magazines and periodical publications, books; catalogues; booklets“ (tlačoviny, časopisy a periodické publikácie, knihy; katalógy; brožované knihy);

v triede 35 – „business management; business administration services; marketing services; advertising services; direct mail services; radio and television advertising; magazine subscription and fulfillment services; advertising, marketing and promotion services, and consultancy and advisory services relating to advertising, marketing and promotion; business strategy services, namely, development of marketing strategies and concepts; business management consultancy services; business data analysis; market research; analysis and interpretation of market research data; development and production of video recordings and audio visual recordings for advertising, marketing and publicity purposes; graphic advertising services; advertising in periodicals, magazines and newspapers; organization of events, exhibitions, fairs and shows for commercial, promotional and advertising purposes; press advertising consultancy; mediation of advertising; provision of advertising space; publication of advertising texts; arranging of presentations for advertising purposes; advertisement via mobile phone networks; business advice relating to franchising; dissemination of advertisements; presentation of goods on communication media, for retail purposes; promotion provided by a commercial company by means of a client loyalty card; on line advertising on a computer network; retailing and wholesaling in shops, via global computer networks, via catalogue, via mail order, via telephone, via radio and television, and via other electronic means of; chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry,... works of art of precious metal,... paper, cardboard and goods made from these materials,...“ (obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva; marketingové služby; reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozhlasová a televízna reklama; služby v oblasti predplatenia a plnenia predplatného časopisov; reklamné, marketingové a propagačné služby a konzultačné a poradenské služby v oblasti reklamy, marketingu a propagácie; služby v oblasti podnikateľskej stratégie, najmä vývoj marketingových stratégií a koncepcií; poradenské služby v oblasti obchodného manažmentu; rozborov obchodných alebo podnikateľských údajov; prieskum trhu; výklad a analýza údajov o prieskume trhu; vývoj a výroba videonahrávok a audiovizuálnych nahrávok na reklamné, marketingové a propagačné účely; grafické reklamné služby; reklama v periodikách, časopisoch a novinách; organizovanie podujatí, výstav, veľtrhov a predstavení na obchodné, propagačné a reklamné účely; poradenstvo v oblasti reklamy v tlači; sprostredkovanie reklamy; poskytovanie reklamného priestoru; uverejňovanie reklamných textov; organizovanie prezentácií na reklamné účely; reklama prostredníctvom mobilnej telefonickej siete; obchodné poradenské služby v oblasti franchisingu; rozširovanie reklamných oznamov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; propagačné služby poskytované komerčnou spoločnosťou prostredníctvom vernostnej zákazníckej karty; on-line reklama na počítačovej sieti; maloobchodný a veľkoobchodný predaj nasledujúcich tovarov v predajniach, prostredníctvom globálnych počítačových sietí, prostredníctvom katalógov, na dobierku, telefonicky, prostredníctvom rozhlasu a televízie a inými elektronickými prostriedkami: chemikálie na použitie v priemysle, vede a fotografii aj v poľnohospodárstve, záhradkárstve a lesníctve,... umelecké diela zo vzácnych kovov;... papier, kartón, lepenka a tovary z týchto materiálov,...).

v triede 41 – „*magazine publishing; multimedia publishing of books, magazines journals, software, games, music, and electronic publications; providing on-line magazines; providing on-line magazines; providing on-line non-downloadable general features magazines; entertainment; cultural activities; publication services; electronic publication of books, newspapers and magazines online; providing electronic periodical publications on-line; news reporters and photographic reports; publishing, editing and production of audiovisual programs; entertainment by any audiovisual means; information and entertainment programs via any audiovisual means; production of shows; production of services of multi-media entertainment content, namely programming containing information, images, video, audio, reviews, commentaries and opinions; film production; recording of tapes, videos, compact discs, CD-ROMs, DVDs or any other media; news reporter services; recording studio services; television show production; production of television programs; provision of non-downloadable films and television programs via a video-on-demand service; entertainment and educational services, namely, providing a website featuring electronic media, multimedia content, videos, movies, pictures, images, text, photos, audio content, and related information via the Internet and other communications networks on a wide variety of topics and subjects; online digital video, audio and multimedia entertainment publishing services; online digital publishing services; editorial services, namely, editorial reporting services; organizing event for cultural and entertainment purposes*“ (vydávanie časopisov; multimediálne vydávanie kníh, časopisov, žurnálov, softvéru, hier, hudby a elektronických publikácií; poskytovanie on-line časopisov; poskytovanie on-line časopisov; poskytovanie časopisov so všeobecným zameraním on-line (bez možnosti stiahnutia); zábava; činnosti v oblasti kultúry; vydavateľské služby; on-line elektronické vydávanie kníh, novín a časopisov; poskytovanie elektronických periodických publikácií on-line; reportérske služby a fotoreportáže; publikovanie, redakčná úprava a výroba audiovizuálnych programov; zábava prostredníctvom audiovizuálnych prostriedkov všetkých druhov; informačné a zábavné programy prostredníctvom audiovizuálnych prostriedkov všetkých druhov; produkcia šou; výroba multimediálneho zábavného obsahu, menovite programovanie zahŕňajúce informácie, obrazy, video, zvuk, recenzie, komentáre a názory; tvorba kinematografických filmov; nahrávanie pásov, videí, CD, CD-ROM, DVD alebo ktoréhokoľvek iného nosiča; reportérske služby; služby nahrávacích štúdií; tvorba zábavných televíznych programov; tvorba televíznych programov; poskytovanie nestiahnuteľných filmov a TV programov prostredníctvom služby videa na objednávku; služby v oblasti zábavy a vzdelávania, menovite poskytovanie webovej stránky s obsahom elektronických médií, multimediálneho obsahu, videa, filmov, obrazov, snímok, textu, fotografií, zvukového obsahu a súvisiacich informácií prostredníctvom internetu a iných komunikačných sietí v oblasti rôznych tém; služby v oblasti vydávania on-line digitálnej, video, zvukovej a multimediálnej zábavy; online digitálne vydavateľské služby; redaktorské služby, najmä redakčné služby; organizovanie podujatí na kultúrne a zábavné účely).

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

Rovnako je dôležité v predmetnom prípade pred porovnaním tovarov a služieb upozorniť na fakt, že zatriedenie tovarov alebo služieb podľa Niceskej dohody slúži výhradne na administratívne účely, a preto tovary alebo služby nemôžu byť označené ako podobné, prípadne nepodobné len na základe toho, že sa nachádzajú, prípadne nenachádzajú v rovnakej triede a naopak, t. j. nemožno vylúčiť podobnosť tovarov alebo služieb len z toho dôvodu, že sú zatriedené do odlišných tried.

V triede 16 je zhodne zverejnené označenie prihlásené a prvá staršia ochranná známka zapísaná pre „*tlačoviny, časopisy a periodické publikácie* (v zozname prihlásených tovarov „*periodiká*“), *knihy; katalógy; brožované knihy*“. Ide teda o zhodné tovary.

Ďalšie prihlásené tovary „*plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; albumy; noviny; tlač (rytiny); grafické vzory (tlačoviny); fotografie (tlačoviny); zoznamy; tlačivá (formuláre); grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; časové rozvrhy (tlačoviny); pohľadnice; tlačené publikácie; príručky; portréty; blahoprajné pohľadnice; ročenky; kalendáre; papierové alebo kartónové vývesné tabule; komiksy; letáky*“ sú rôznymi druhmi tlačovín, ktoré patria pod všeobecnú a širokú kategóriu tovarov, pre ktoré je zapísaná prvá staršia ochranná známka – „*tlačoviny*“. Uvedené porovnávané tovary sú zhodné.

Zverejnené označenie je prihlásené aj pre „*spisové obaly (papiernický tovar); zošity; poznámkové zošity; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; hárky papiera; emblémy (papierové pečate); listový papier; záložky do kníh; knižné zarážky; papiernický tovar; školské potreby (papiernický tovar); samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; oznámenia (papiernický tovar); samolepky (papiernický tovar)*“, ktoré súhrnne možno označiť ako papiernický tovar. Pre prvú staršiu ochrannú známku zapísané „*tlačoviny*“ a pre zverejnené označenie prihlásené tovary „*papiernický tovar*“ a jeho konkrétne druhy sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov, a preto sú považované za podobné v nízkej miere.

Tovary zverejneného označenia „*kartón, lepenka*“ a služby prvej staršej ochrannej známky „*maloobchodný a veľkoobchodný predaj nasledujúcich tovarov v predajniach, prostredníctvom globálnych počítačových sietí, prostredníctvom katalógov, na dobierku, telefonicky, prostredníctvom rozhlasu a televízie a inými elektronickými prostriedkami: papier, kartón, lepenka a tovary z týchto materiálov*“ vzájomne spolu súvisia. Aj keď sa povaha, účel a spôsob použitia týchto tovarov a služieb nezhodujú, je potrebné poznamenať, že v súlade s európskou judikatúrou a ustálenou rozhodovacou praxou (rozsudok vo veci T-715/13, Castello, z 5.5.2015) preukazujú uvedené porovnávané tovary a služby podobnosti súvisiace so skutočnosťou, že sa dopĺňajú a že sa tieto služby obvykle ponúkajú na rovnakých miestach, na ktorých sa predávajú tieto tovary. Navyše sa zameriavajú na rovnakú skupinu spotrebiteľskej verejnosti. Medzi prihlásenými tovarmi a službami zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku je nutné konštatovať podobnosť.

V triede 35 je zverejnené označenie prihlásené pre „*rozširovanie reklamných oznamov; prieskum trhu; vydávanie reklamných textov; reklama; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; služby predplácania novin a časopisov (pre tretie osoby); on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; tvorba reklamných filmov*“ a prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre „*reklama; služby v oblasti predplatenia a plnenia predplateného časopisov; prieskum trhu; vývoj a výroba videonahrávok a audiovizuálnych nahrávok na reklamné, marketingové a propagačné účely; grafické reklamné služby; organizovanie podujatí, výstav, veľtrhov a predstavení na obchodné, propagačné a reklamné účely; uverejňovanie reklamných textov; rozširovanie reklamných oznamov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; on-line reklama na počítačovej sieti*“. Zo samotného znenia pomenovaní uvedených služieb vyplýva, že ide o totožné služby, prípadne služby označené synonymami, a preto aj bez podrobnej analýzy je zřejmé, že ide o služby zhodné.

Zverejnené označenie je prihlásené pre služby „*poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok*“, ktoré sú priamo zahrnuté v službách staršej ochrannej známky, a to „*obchodný manažment*“. Účelom služieb v oblasti obchodného manažmentu je pomáhať spoločnostiam riadiť ich podnikanie stanovením stratégie a smerovania spoločnosti, čo zahŕňa zhromažďovanie informácií a poskytovanie odborných znalostí a nástrojov zákazníkom, a tiež potrebnej podpory na získanie, rozvíjanie a rozširovanie podielu na trhu. Tieto služby zahŕňajú aj všetky druhy konzultačných, poradenských a asistenčných činností vrátane poskytovania informácií z danej oblasti, a to bez ohľadu na to, akým spôsobom sú tieto informácie poskytované. Z rovnakého dôvodu patria aj prihlásené služby „*obchodný alebo podnikateľský prieskum; subdodávateľské služby (obchodné služby); obchodné sprostredkovateľské služby*“ ako konkrétne činnosti pod zapísanú službu - „*obchodný manažment*“ - označenú všeobecným pojmom. Porovnávané služby sú zhodné.

Ďalšie služby zverejneného označenia - „*lepenie plagátov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; písanie reklamných textov; navrhovanie reklamných materiálov*“ – sú službami poskytovanými reklamnými spoločnosťami s cieľom propagovať tovary alebo služby ich zákazníkov, a preto ich možno zahrnúť pod všeobecnú kategóriu služieb, pre ktoré je prvá staršia ochranná známka zapísaná, a to „*reklama*“. Porovnávané služby sú zhodné.

Služby zverejneného označenia „*fotokopírovacie služby; rozmnožovanie dokumentov; prepisovanie správ (kancelárske práce); správa počítačových súborov; spracovanie textov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach*“ sú službami nevyhnutnými pre fungovanie a podporu činností obchodných spoločností. Ich účel, ale aj poskytovateľ či okruh relevantnej spotrebiteľskej verejnosti môžu byť rovnaké ako v prípade služby, pre ktorú je zapísaná prvá staršia ochranná známka – „*obchodná administratíva*“. Porovnávané služby sú teda podobné.

Zverejnené označenie je prihlásené aj pre „*on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb*“, zatiaľ čo prvá staršia ochranná známka je zapísaná v rovnakej triede pre „*maloobchodný a veľkoobchodný predaj nasledujúcich tovarov prostredníctvom globálnych počítačových sietí a inými elektronickými prostriedkami: chemikálie na použitie v priemysle, vede a fotografii aj v poľnohospodárstve, záhradkárstve a lesníctve,...*“ (a celý rad ďalších tovarov). Uvedené prihlásené aj zapísané služby sú určené na obchodovanie prostredníctvom internetu a elektronických prostriedkov, a preto aj napriek mierne odlišnému pomenovaniu služieb ich možno považovať za zhodné.

V triede 41 je zverejnené označenie prihlásené a prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre službu „*zábava*“, ide teda o zhodné služby. Prihlásené „*organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; informácie o možnostiach zábavy*“ sú súčasťou služieb zapísaných pre prvú staršiu ochrannú známku „*zábava*“, preto sú tieto služby zhodné.

Zverejnené označenie je prihlásené pre služby „*vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie kníh; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby)*“ a prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre „*vydavateľské služby*“, ktoré ako všeobecná kategória služieb zahŕňajú uvedené prihlásené služby. Porovnávané služby sú zhodné.

Prihlásené „*fotografické reportáže; reportérske služby*“ a zapísané „*reportérske služby a fotoreportáže*“ sú napriek malej odlišnosti v ich pomenovaní zhodnými službami.

Rovnaký výsledok porovnania sa vzťahuje aj na prihlásené „*online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania)*“ a zapísané „*poskytovanie elektronických periodických publikácií on-line*“. Uvedené služby sú zhodné.

Zverejnené označenie je prihlásené aj pre rad služieb z oblasti vzdelávania „*korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vyučovanie; vzdelávanie; školenia; informácie o výchove a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); koučovanie (školenie); školské služby (vzdelávanie); individuálne vyučovanie; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou*“. Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre „*služby v oblasti vzdelávania, menovite poskytovanie webovej stránky s obsahom elektronických médií, multimediálneho obsahu, videa, filmov, obrazov, snímok, textu, fotografií, zvukového obsahu a súvisiacich informácií prostredníctvom internetu a iných komunikačných sietí v oblasti rôznych tém*“. Účelom poskytovania prihlásených aj zapísaných služieb je sprístupnenie informácií s cieľom vzdelávať spotrebiteľov, uvedené zapísané služby môžu poskytovať aj možnosť overenia získaných vedomostí alebo diskusie o jednotlivých témach tak, ako aj služby prihlásené. Porovnávané služby sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti a môžu byť poskytované rovnakými podnikateľskými subjektmi. Uvedené služby sú podobné.

Služba zverejneného označenia „*titulkovanie*“ je doplnkovou službou pre služby „*tvorba kinematografických filmov; tvorba televíznych programov*“, pre ktoré je zapísaná prvá staršia ochranná známka. Uvedené služby môžu mať rovnakého poskytovateľa, a preto sú považované za služby podobné.

Ďalšie služby zverejneného označenia „*prekladateľské služby; tlmočnicke služby*“ môžu byť nevyhnutnou doplnkovou službou v súvislosti so službami staršej ochrannej známky, a to „*organizovanie podujatí na kultúrne a zábavné účely*“, kde organizátor zabezpečuje v prípade potreby aj služby prekladateľov a tlmočníkov. Porovnávané služby sú považované za podobné v nízkej miere.

Zverejnené označenie je prihlásené tiež pre „*písanie textov*“ a prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre „*redaktorské služby, najmä redakčné služby*“, teda služby zahŕňajúce zhromažďovanie a triedenie informácií a ich spracúvanie do správ a článkov určených na publikovanie. Uvedené služby sú zhodné.

Prihlásená služba „*on line poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania)*“ a pre prvú staršiu ochrannú známku zapísaná služba „*multimediálne vydávanie hudby*“ sú podobnými službami vo vyššej miere, keďže „*vydávaním*“ hudby dochádza k jej „*poskytnutiu*“, pričom poskytovatelia uvedených služieb, distribučné kanály a relevantná spotrebiteľská verejnosť sú v tomto prípade rovnaké.

Zverejnené označenie je v triede 41 prihlásené aj pre službu „*prenájom umeleckých diel*“ a prvá staršia ochranná známka je v triede 35 zapísaná pre „*maloobchodný a veľkoobchodný predaj nasledujúcich tovarov*“

v predajniach, prostredníctvom globálnych počítačových sietí, prostredníctvom katalógov, na dobierku, telefonicky, prostredníctvom rozhlasu a televízie a inými elektronickými prostriedkami: umelecké diela zo vzácnych kovov“. Prihlásené služby sa týkajú umeleckých diel vo všeobecnosti a zapísaná služba sa týka umeleckých diel zo vzácnych kovov, navyše nie je ojedinelé, že predajcovia umeleckých diel vzhľadom na ich často vysokú cenu zabezpečujú ich propagáciou formou poskytnutia takýchto vzácnych predmetov na prenájom. Uvedené služby sú podobné v nízkej miere.

### Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 999-2017)

Staršia ochranná známka  
(ochranná známka EÚ č. 13533211)

Hello!

**hello!**

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 slovného a obrazového označenia. Zverejnené označenie tvorí slovný prvok „Hello“, za ktorým nasleduje výkričník. V prípade slovných ochranných známk sa poskytnutá či požadovaná ochrana vzťahuje na samotné slovo, nie však na jeho písomnú podobu. Z uvedeného dôvodu nie je podstatné, či je zverejnené označenie vyjadrené veľkými alebo malými písmenami. Staršiu ochrannú známku tvorí štandardným typom malých tlačených tučných písmen napísaný slovný prvok „hello“ s výkričníkom. Staršia ochranná známka je v červenej farbe. Vzhľadom na skutočnosť, že zverejnené označenie je slovné a tvorené jediným slovným prvkom, ktorý tvorí staršiu ochrannú známku - hoci je v nej vyhotovený v červenej farbe - spotrebiteľia budú v oboch porovnávaných označeniach zreteľne vnímať rovnaké slovné prvky s výkričníkom - „Hello!“/„hello!“, čo vedie ku konštatovaniu vysokej miery podobnosti porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska.

**Z fonetického hľadiska** budú porovnávané označenia zvukovo realizované buď v súlade s anglickou výslovnosťou [hə'ləʊ] alebo si spotrebiteľ prispôsobí výslovnosť tohto slova výslovnosti v slovenskom jazyku a bude ho reprodukovat' jednoducho ako [helo]. Aj keď slovenský spotrebiteľ môže uplatniť výslovnosť buď anglickú alebo si ju prispôsobí výslovnosti v rodnej reči, urobí tak rovnako pri kontakte so zverejneným označením aj so staršou ochrannou známkou. Porovnávané označenia sú z fonetického hľadiska zhodné.

**Zo sémantického hľadiska** obe označenia obsahujú rovnaké slovo „hello“, ktoré bude vnímané ako anglické slovo vyjadrujúce pozdrav pri stretnutí (ahoj) alebo vo význame „haló“, ako zvolanie na niekoho, prípadne pri telefonovaní. V oboch označeniach je prítomný aj výkričník, ktorý dáva slovným prvkom ráz zvolania. Vzhľadom na to, že slovo „hello“ patrí do základnej slovnej zásoby anglického jazyka a navyše je frekventovane používané, možno ho považovať za slovo zrozumiteľné relevantnej spotrebiteľskej verejnosti. Porovnávané označenia sú sémanticky zhodné.

### 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.

Vzhľadom na dotknuté tovary a služby možno za relevantného spotrebiteľa považovať širokú spotrebiteľskú verejnosť, najmä vo vzťahu k tovarom v triede 16 a službám týkajúcim sa vzdelávania a zábavy v triede 41, ktorým venuje spotrebiteľ nižšiu až priemernú (tovary v triede 16) a priemernú (služby v triede 41) úroveň pozornosti. Spotrebiteľskú verejnosť vo vzťahu k službám v triede 35 a ostatným službám v triede 41 tvorí odborná verejnosť venujúca výberu uvedených služieb pozornosť s pohybujúcou sa mierou okolo priemernej.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámery možno konštatovať, že okrem zhody a podobnosti (na rôznej úrovni) medzi tovarmi a službami bola pri porovnaní zverejneného označenia a staršej ochrannej známky zistená vizuálna podobnosť vo vysokej miere a zhodnosť z hľadiska fonetického aj sémantického. Podobnosť označení vyvoláva rovnaký slovný prvok obsiahnutý v porovnávaných označeniach, ktorý je sémanticky a foneticky zhodný a z vizuálneho hľadiska veľmi podobný. Odlišnosť vo farbe staršej ochrannej známky nie je napriek tvrdeniu prihlasovateľky spôsobilá ovplyvniť ich vnímanie tak, aby spotrebiteľ mohol medzi nimi zreteľne diferencovať a vyhnúť sa nebezpečenstvu uvedenia do omylu, čo sa týka pôvodu takto označených tovarov alebo služieb. Miera podobnosti celkového dojmu vyvolaného jedným aj druhým označením je taká vysoká, že prekoná aj nízku mieru podobnosti zistenú v súvislosti s časťou tovarov a niektorých služieb. Na základe uvedených skutočností nie je možné vylúčiť pravdepodobnosť zámery ani pravdepodobnosť asociácie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou na strane spotrebiteľskej verejnosti, pretože spotrebiteľ sa môže domnievať, že zverejnené označenie je ďalším variantom ochrannej známky namietateľa. Porovnávané označenia neobsahujú okrem slovného prvku „Hello!“/„hello!“ žiaden ďalší prvok.

Prihlasovateľka argumentovala proti namietateľom tvrdenej pravdepodobnosti zámery dlhodobým používaním nezapísaného označenia a tiež tým, že namietateľove ochranné známky nie sú spotrebiteľom na území Slovenskej republiky známe. Uvedeným argumentom vyhovieť v predmetnom konaní nemožno. Hoci prihlasovateľka tvrdí a niektoré doklady, ktoré sú súčasťou spisu (titulné strany časopisu „Hello!“ z roku 1990, 1992, 1994, výtlačok z webovej stránky <http://flp.sk/casopisy/hello> s ukázkou časopisu HELLO! 2016, [www.rodinka.sk](http://www.rodinka.sk) s článkom „S cudzím jazykom sa nestratíte“ z 5.9.2012, výtlačky článkov z internetu „Pomoc pri vyučovaní cudzích jazykov“ z 3.9.2012 a „50 rokov Friendship“ z 2.9.2016, „Čo sa mi stalo?!“ z 24.10. 2012, „Spesprite aj vy hodiny cudzích jazykov našimi časopismi!“ z 31.8.2018 a ukážku výsledkov z internetového vyhľadávača po zadaní slovného spojenia „časopis hello“), poukazujú na jej používanie označenia „Hello!“ na Slovensku v rôznych grafických úpravách, o zápis takýchto označení do registra ochranných známkov však nežiadala, žiadosť podala až pre zverejnené označenie 10.4.2017, a to je dátum, ktorý v zmysle známkovoprávnom zakladá dátum práva prednosti jej prihlášky. Ochranné známky namietateľa sú teda vo vzťahu k zverejnenému označeniu bez akýchkoľvek pochybností staršími ochrannými známkami. Ochranné známky namietateľa sú ochrannými známkami EÚ, ich platnosť na území Slovenskej republiky, členskej krajiny Európskej únie, je taktiež nepochybná. Ich známosť slovenskej spotrebiteľskej verejnosti nie je podmienkou zahrnutou v uplatnenom námietkovom ustanovení.

Tvrdenia prihlasovateľky o nepoužívaní starších ochranných známkov na území Slovenskej republiky, či o ich chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti sú neopodstatnené. Zákon o ochranných známkach má zakomponované aj preukazovanie používania starších ochranných známkov v námietkovom konaní, ale takúto požiadavku v zmysle zákona možno klásť len na niektoré staršie ochranné známky, a to také, ktoré boli ku dňu podania napadnutej prihlášky zapísané najmenej päť rokov (uvedené upravuje § 32 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov). Prihláška zverejneného označenia bola podaná 10.4.2017 a prvá staršia ochranná známka bola zapísaná 14.5.2015 a druhá staršia ochranná známka bola zapísaná 7.5.2015. Z uvedeného vyplýva, že hoci prihlasovateľka výslovne nežiadala, ani nemohla žiadať o preukázanie skutočného používania starších ochranných známkov namietateľa. Navyše, porovnávaná staršia ochranná známka má svoju inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť, keďže nie je tvorená prvkom, ktorý by vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám vyjadroval ich druh, kvalitu, množstvo, účel, hodnotu alebo inú ich vlastnosť. V danej súvislosti možno tiež v súlade s ustálenou európskou judikatúrou (rozsudok vo veci T-346/04, ARTHUR ET FELICIE, z 24.11.2005) uviesť, že zo známkovoprávneho hľadiska nie je rozhodné,

či k zámene zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou skutočne došlo, pretože k záverom o pravdepodobnosti zámény je postačujúca potenciálna možnosť, že by k takejto zámene mohlo dôjsť.

Namietateľ založil odôvodnenie podaných námietok aj na ochrannej známke EÚ **HELLO!**, č. 13532999 („druhá staršia ochranná známka“). Vzhľadom na užší rozsah tovarov a služieb, pre ktoré je táto ochranná známka zapísaná, než tá, ktorá bola predmetom porovnávania, sa úrad bližšie nezaoberal porovnávaním zverejneného označenia s druhou staršou ochrannou známkou, pretože by to 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:

Žovicová & Žovic IP, s. r. o.  
Záhradnícka 36  
821 08 Bratislava

JUDr. Marek Horník  
Jesenského 2  
811 02 Bratislava