





Banská Bystrica 27. 4. 2020

POZ 418-2019/N-47-2020


ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa O2 Worldwide Limited, 20 Air Street, London W1B 5AN, Veľká Británia, zastúpeného v konaní spoločnosťou Rott, Růžička & Guttman, Patentová, známková a právna kancelária


v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia  do registra ochranných známk, prihláseného 24.2.2019 prihlasovateľkou Ing. Máriou Okálovou, Hargašova 50, 841 06 Bratislava 48, Slovenská republika (ďalej „prihlasovateľka“) pod číslom spisu POZ 418-2019 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.4.2019, 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 , číslo spisu POZ 418-2019, sa zamieta pre všetky tovary a služby v triedach 9, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.


Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia  do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 418-2019 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 28.6.2019 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov týkajúce sa prihlásených tovarov a služieb v triedach 9, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podanie námietok namietateľ odôvodnil tým, že je majiteľom nasledovných starších ochranných známk

Európskej únie platných na území Slovenskej republiky, a to obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 12195772 zapísanej okrem iného pre služby v triedach 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; slovnej ochrannej známky EÚ „GURU TV“ č. 10245942 zapísanej okrem iného pre tovary a služby v triedach 9, 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; slovnej ochrannej známky EÚ „O2 GURU“ č. 16057011 zapísanej okrem iného pre tovary a služby v triedach 9, 35, 41 a 42

medzinárodného triedenia tovarov a služieb; obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 13092887 zapísanej okrem iného pre tovary a služby v triedach 9, 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

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

Namietateľ v odôvodnení námietok stručne opísal staršie ochranné známky a zverejnené označenie a následne zhodnotil ich vizuálnu podobnosť s tým, že skonštatoval, že porovnávané označenia obsahujú identický slovný prvok „Guru“, ktorý je ťažiskový, je nositeľom rozlišovacej spôsobilosti a môže tak

vytvárať asociácie medzi označeniami, resp. zverejnené označenie môže byť pokladané za variant starších ochranných známk namietateľa.

Podľa namietateľa prvá a druhá staršia ochranná známka obsahujú ťažiskový a dištinkívny prvok „Guru“, pričom grafika ani ďalší slovný prvok „TV“ v druhej staršej ochrannej známke nepotláčajú dominantnosť a dištinkívnosť prvku „Guru“. Ďalšie staršie ochranné známky obsahujú aj prvok „O2“.

Ďalej namietateľ uviedol, že vo zverejnenom označení je slovný prvok „guru“ dominantným prvkom, keďže je zvýraznený na tmavom obdĺžniku so zaoblenými dolnými rohmi. Podľa namietateľa je slovný prvok „ABC“ opisný vo vzťahu k počítačovému softvéru a hardvéru a k súvisiacim tovarom a službám, lebo predstavuje skratku názvu „Atanasoff-Berry computer“, teda prvého elektronického digitálneho počítača z 30-tych rokov 20. storočia.

Podľa tvrdenia namietateľa kolízne označenia obsahujú zhodný dominantný dištinkívny prvok „guru“, ktorý prioritne púta pozornosť spotrebiteľa z hľadiska svojej veľkosti a umiestnenia a prekračuje tak mieru pozornosti venovanú ďalším prvkom v porovnávaných označeniach. Z uvedených dôvodov namietateľ konštatoval vizuálnu podobnosť porovnávaných označení.

Z fonetického hľadiska bude podľa namietateľa zverejnené označenie vyslovované ako kombinácia dvoch samostatných slov „a-bé-cé“ a „guru“ alebo po anglicky „ej-bí-cí“ a „guru“. Výslovnosť prvej a druhej staršej ochrannej známky bude, ako uviedol namietateľ, „guru“, resp. „guru tevé“/„guru tíví“ a výslovnosť tretej až piatej staršej ochrannej známky bude navyše obsahovať časť „outú“.

Podľa namietateľa nositeľom rozlišovacej spôsobilosti je vo všetkých porovnávaných označeniach slovný prvok „guru“, ktorý znie identicky. Namietateľ ďalej uviedol, že ostatné slovné prvky porovnávaných označení nie sú foneticky podobné, avšak vzhľadom na ich opisnosť (nedištinkívnosť) je tento rozdiel na posúdenie fonetickej podobnosti bez zásadného vplyvu, hlavne čo sa týka prvej a druhej staršej ochrannej známky. V prípade tretej až piatej staršej ochrannej známky navyše zaznie aj „outú“, avšak tento fonetický vnem podľa namietateľa nemôže prekryť jasne znejúcu dlhšiu časť „guru“. Namietateľ označil porovnávané označenia na základe identického dominantného prvku „guru“ za foneticky podobné.

Slovný prvok „Guru“ je podľa namietateľa pre slovenského spotrebiteľa zo sémantického hľadiska zapamätateľný a neprehliadnuteľný, na základe čoho skonštatoval aj sémantickú podobnosť sporných označení aj vzhľadom na to, že spotrebiteľ sa nebude orientovať podľa opisných prvkov „TV“ alebo „ABC“. Namietateľ zdôraznil, že na základe slovného prvku „GURU“ si vytvára známkový rad, a preto použitie tohto slovného prvku vo zverejnenom označení by mohlo viesť k vytváraniu asociácie so staršími ochrannými známkami namietateľa a spotrebiteľ by tak mohol byť uvedený do omylu čo sa týka pôvodu tovarov a služieb.

Ďalej namietateľ porovnal zoznam tovarov a služieb a uviedol, že zverejnené označenie je prihlásené v prevažnej väčšine pre tovary a služby, ktoré sú úplne identické s tovarmi a službami zapísanými pre staršie ochranné známky, alebo ide o tovary a služby podobné a súvisiace.

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

Podľa názoru namietateľa vzhľadom na to, že staršie ochranné známky a zverejnené označenie sa vzťahujú na úplne rovnaké tovary a služby v triedach 9, 41 a 42, na preukázanie existencie pravdepodobnosti zámeny stačí menší stupeň podobnosti medzi ochrannými známkami.

V závere namietateľ navrhol zamietnuť prihlášku zverejneného označenia , POZ 418-2019, v celom rozsahu tovarov a služieb v triedach 9, 41 a 42.

Listom úradu zo 17.7.2019 boli námietky odoslané prihlasovateľke na vyjadrenie.

Prihlasovateľka sa v lehote stanovenej úradom k námietkam nevyjadrila.

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 podľa ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach.

Podľa § 7 písm. a) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak


1. je označenie zhodné so staršou ochrannou známkou a je prihlásené pre zhodné tovary alebo služby alebo
2. 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  , číslo spisu POZ 418-2019, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 24.2.2019 prihlasovateľkou Ing. Máriou Okálovou, Hargašova 50, 841 06 Bratislava 48, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 2.4.2019 pre tovary a služby v triedach 9, 16, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.


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

- obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 12195772 s právom prednosti od 4.10.2013, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 35, 36, 37, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“);





- slovnej ochrannej známky EÚ „GURU TV“ č. 10245942 s právom prednosti od 7.9.2011, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“);

- slovnej ochrannej známky EÚ „O2 GURU“ č. 16057011 s právom prednosti od 18.11.2016, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka“);

- obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 13092887 s právom prednosti od 17.7.2014, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „štvrtá staršia ochranná známka“);

- obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 13089271 s právom prednosti od 16.7.2014, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „piata 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 skutočnosť, že zverejnené označenie  nie je zhodné so žiadnou so starších ochranných známkami namietateľa (, „GURU TV“, „O2 GURU“, , ), úrad bude posudzovať podané námietky v súvislosti s ustanovením § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Namietateľ založil podanie námietok na uvedených piatich starších ochranných známkach. Vzhľadom na blízkosť označení založenú na ich vyjadrení a obsiahnutí slovného prvku „guru“, a taktiež z dôvodu rozsahu zapísaných tovarov a služieb úrad preskúma predmetné námietky najskôr v súvislosti s druhou staršou ochrannou známkou (ochranná známka EÚ „GURU TV“ č. 10245942).

Porovnanie tovarov a služieb

Podané námietky smerovali proti nasledovným tovarom a službám zverejneného označenia:

v triede 9 – „počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné)“,

v triede 41 – „organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vydávanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; vydávanie kníh; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); organizovanie a vedenie seminárov; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); prekladateľské služby; zalamovanie textov (nie na reklamné účely); koučovanie (školenie); školské služby (vzdelávanie); individuálne vyučovanie; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou“,

v triede 42 – „tvorba počítačového softvéru; zhotovovanie kópií počítačových programov“.

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre rozsiahly zoznam tovarov a služieb v triedach 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 a 45, a to okrem iného pre tovary a služby:

v triede 9 – „computer programs (downloadable software)“ (počítačové programy (stiahnuteľný softvér));

v triede 41 – „education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities; electronic desktop publishing; layout services, other than for advertising purposes; providing on-line electronic publications, not downloadable; publication of books; publication of electronic books and journals on-line; publication of texts, other than publicity texts, translation“ (vyučovanie; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); zalamovanie textov, nie na reklamné účely; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); vydávanie kníh; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; vydávanie textov, okrem reklamných; prekladateľské služby);

v triede 42 – „design and development of computer hardware and software; computer programming; duplication of computer programs“ (návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; počítačové programovanie; zhotovovanie kópií počítačových programov).

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

Zverejnené označenie prihlásené v triede 9 pre tovary z oblasti informačných technológií „počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné)“, ktoré sú zhodné s tovarmi zapísanými v rovnakej triede pre druhú staršiu ochrannú známku „počítačové programy (stiahnuteľný softvér)“, keďže stiahnuteľná počítačová softvérová aplikácia v oblasti informačných technológií predstavuje stiahnuteľný počítačový program

pomáhajúci používateľovi uskutočňovať konkrétne činnosti, napríklad pri manipulácii s textami, číslami, grafikou a pod.

Zverejnené označenie je v triede 41 prihlásené pre služby „*korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vyučovanie; vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); organizovanie a vedenie seminárov; koučovanie (školenie); školské služby (vzdelávanie); individuálne vyučovanie; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou*“. Druhá staršia ochranná známka je v tej istej triede zapísaná pre služby „*vyučovanie; vzdelávanie*“. Vzdelávanie a vyučovanie je proces cieľavedomého uvedomelého sprostredkovania a aktívneho utvárania a osvojovania si vedeckých a technických vedomostí, intelektuálnych a praktických skúseností, utváranie morálnych rysov, osobitých záujmov a postojov, pričom aj skúšanie je neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu. Z uvedeného vyplýva, že aj kurzy, vyučovanie, školenia, konferencie, kongresy, semináre a vzdelávacie fóra sú formami, ktorými sa vzdelávanie uskutočňuje, majú rovnakých poskytovateľov, slúžia na rovnaký účel a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti, a preto porovnávané služby možno považovať za zhodné, resp. vysoko podobné.

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

Zverejnené označenie je v triede 41 prihlásené aj pre služby „*vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie kníh; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); prekladateľské služby; zalamovanie textov (nie na reklamné účely)*“, ktoré sú rovnako uvedené v zozname zapísaných služieb pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 41, preto ide o služby zhodné.

V triede 42 je zverejnené označenie prihlásené pre služby z oblasti informačných technológií „*tvorba počítačového softvéru; zhotovovanie kópií počítačových programov*“, ktoré je možné aj bez podrobnej analýzy označiť za zhodné so službami zapísanými v rovnakej triede pre druhú staršiu ochrannú známku „*návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; zhotovovanie kópií počítačových programov*“.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 418-2019)

Druhá staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 10245942)



GURU TV

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 obrazového zverejneného označenia so slovnou druhou staršou ochrannou známkou. Zverejnené označenie pozostáva z dvoch slovných prvkov „ABC“ a „guru“, pričom slovný prvok „ABC“ je napísaný modrým písmom a pod ním je bielym písmom uvedený slovný prvok „guru“ na modrom pozadí. Druhá staršia ochranná známka a zverejnené označenie obsahujú rovnaký slovný prvok „guru“. Druhá staršia ochranná známka pozostáva rovnako z dvoch slovných prvkov, a to zo slovného prvku „GURU“, za ktorým nasleduje slovný prvok „TV“. Keďže spotrebiteľia budú zreteľne vnímať vo zverejnenom označení aj v druhej staršej ochrannej známke zhodný slovný prvok „guru“, porovnávané označenia sú vizuálne aspoň čiastočne podobné.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a druhej staršej ochrannej známky z **fonetického hľadiska**, obidve označenia budú reprodukované prostredníctvom svojich slovných prvkov. V prípade zverejneného označenia ako „a-be-ce gu-ru“ a v prípade druhej staršej ochrannej známky ako „gu-ru té-vé“, resp. interpretácia spotrebiteľmi, ktorí majú aspoň minimálnu znalosť anglického jazyka, zaznejú slovné prvky „ej-bí-sí gu-ru“ a „gu-ru tí-ví“. Pri zvukovej reprodukcii teda zaznie v oboch označeniach rovnaký slovný prvok „guru“, a preto je nutné hovoriť o ich čiastočnej fonetickej podobnosti.

Zo sémantického hľadiska je potrebné vychádzať z toho, že použité slová v obidvoch označeniach nie sú pre slovenského spotrebiteľa neznáme. Slovo „guru“ je spájané s významom náboženský učiteľ, duchovný vodca a v súčasnosti aj expresívne ako uznávaná osobnosť, expert, znalec, vodca, učiteľ. V prípade zverejneného označenia je zrejmé, že z významového hľadiska bude spotrebiteľ vnímať slovný prvok „ABC“ len ako spojenie prvých troch písmen abecedy, ale bez konkrétneho identifikujúceho významu. Slovný prvok „TV“ druhej staršej ochrannej známky bude spotrebiteľmi chápaný ako skratka slova „televízia“ alebo „televízor“, ktorý je rovnako bez rozlišovacej spôsobilosti pre všetky kolízne tovary a služby, ktoré môžu byť s televízorom či televíznym prijímačom prepojené, alebo prostredníctvom neho poskytované. Porovnaním zverejneného označenia a druhej staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska môžeme dospieť k záveru, že sú podobné do tej miery, že obe označenia obsahujú slovný prvok „guru“ s priemernou rozlišovacou spôsobilosťou, keďže ho nemožno považovať za slovo priamo odkazujúce na druh, či inú vlastnosť porovnávaných tovarov a služieb.

Nie je možné súhlasiť s argumentom namietateľa, že slovný prvok „ABC“ si spotrebiteľ vysvetlí ako skratku „prvého elektronického digitálneho počítača“, keďže to nie je priamo odvoditeľné z označenia, ako ani vzhľadom na prihlasované tovary a služby.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény

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

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov v triede 9 široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá sa orientuje v oblasti informačných technológií. Kolízne tovary si pri ich výbere vyžadujú priemerný stupeň pozornosti spotrebiteľa. V prípade prihlasovaných služieb zverejneného označenia v triedach 41 a 42 možno predpokladať priemerný stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere, pričom tento druh služieb je určený bežným spotrebiteľom aj odbornej verejnosti.

Z hľadiska celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény zverejneného označenia s druhou staršou ochrannou známku je potrebné uviesť, že na základe ich porovnania bola medzi nimi konštatovaná určitá vizuálna, fonetická aj sémantická podobnosť založená na zhodnosti slovných prvkov „guru“ resp. „GURU“, ktoré sú vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám prvkami disponujúcimi rozlišovacou spôsobilosťou.

Zároveň bolo konštatované, že slovný prvok „ABC“ vo zverejnenom označení, ako aj slovný prvok „TV“ v druhej staršej ochrannej známke sú prvkami bez rozlišovacej spôsobilosti, resp. v prípade druhej staršej ochrannej známky ide o prvok opisný vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám, pričom modrý obdĺžnik vo zverejnenom označení tvorí len pozadie pre slovný prvok „guru“, ktorý vlastne napomôže jeho zvýrazneniu. Slovný prvok „guru“, resp. „GURU“ je teda dištinktívnym prvkom v oboch označeniach, na základe ktorého

sa pri priemernej pozornosti môže relevantná spotrebiteľská verejnosť domnievať, že zverejnené označenie je ďalším variantom ochrannej známky namietateľa, resp. že všetky námietkami dotknuté tovary a služby, ktoré boli vyhodnotené ako zhodné, resp. vysoko podobné s tovarmi a službami druhej staršej ochrannej známky, pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov, prípadne, že medzi prihlasovateľkou a namietateľom existuje nejaké prepojenie, a tak by spotrebiteľ mohol byť uvedený do omylu pri stretnutí sa na trhu s posudzovanými tovarmi a službami. Pri zvážení všetkých uvedených skutočností, ako aj vzhľadom na to, že čiastočná podobnosť kolíznych označení je kompenzovaná zhodou, resp. vysokou podobnosťou všetkých námietkami dotknutých tovarov a služieb s tovarmi a službami zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku, je nutné konštatovať, že pre zverejnené označenie a druhú staršiu ochrannú známku existuje reálne riziko pravdepodobnosti ich zámény a asociácie na trhu.

Namietateľ si uplatnil námietky na základe § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, avšak z posúdenia predmetného prípadu vyplynulo, že podmienky § 7 písm. a) bod 1. zákona o ochranných známkach nie sú splnené, pretože zverejnené označenie a všetky staršie ochranné známky, ako už bolo konštatované, nie sú zhodné, čím nie je naplnená jedna z kumulatívnych podmienok tohto námietkového dôvodu. Úrad sa preto detailným preskúmaním podaných námietok v súvislosti s ustanovením § 7 písm. a) bod 1. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach nezaoberal, keďže by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

Ďalej vzhľadom na to, že námietkam uplatneným z dôvodu § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu k druhej staršej ochrannej známke EÚ „GURU TV“ č. 10245942 bolo vyhovené v plnom rozsahu, úrad ďalej neskúmal naplnenie podmienok tohto ustanovenia vo vzťahu k ostatným starším ochranným známkam uplatneným v predmetných námietkach, keďže ich posúdenie by nemohlo ovplyvniť výsledok predmetného rozhodnutia.

Na základe všetkých skutočností 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:

ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
Palisády 36
811 06 Bratislava 1

Ing. Mária Okálová
Hargašova 7954/50
841 06 Bratislava 48