




Banská Bystrica 16. 6. 2020

POZ 641-2019/N-72-2020


ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa PUMA ENERGY INTERNATIONAL B.V., GUSTAV MAHLERPLEIN 102, 1082 MA, Holandsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Rott, Ružička & Guttman, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Palisády 36, 81106 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu


označenia  do registra ochranných známk, prihláseného 26.3.2019 prihlasovateľom NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika zastúpeným v konaní spoločnosťou TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava-Staré Mesto (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 641-2019 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 6.5.2019, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia  do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 641-2019 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 6.8.2019 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 služieb v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil námietky tým, že je prihlasovateľom staršej obrazovej ochrannej známky EÚ č.

14436224  prihlásenej okrem iného pre služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ v odôvodnení uviedol, že porovnávané označenia obsahujú zhodné dominantné dištinkatívne slovné prvky „SUPER 7“ a že aj napriek ich rôznej grafickej úprave existuje medzi nimi istá miera vizuálnej podobnosti.

Z fonetického hľadiska budú podľa namietateľa obe označenie vyslovované ako „sjupr seven“ alebo ako „super sedem“, na základe čoho skonštatoval fonetickú zhodnosť sporných označení.


Namietateľ na základe identických dominantných prvkov obsiahnutých v kolíznych označeniach, označil porovnávané označenia za sémanticky podobné.

Ďalej namietateľ porovnal zoznam služieb v triede 35 a uviedol, že zverejnené označenie je prihlásené služby, ktoré sú identické so službami staršej ochrannej známky, alebo ide o služby podobné a súvisiace.

Pri posúdení pravdepodobnosti zámeny namietateľ konštatoval, že ide o bežné služby nižšej cenovej relácie, kde pozornosť spotrebiteľa môže byť nižšia. Ďalej tiež poukázal na európsku judikatúru a konštatoval, že kolízne označenia sa vzťahujú na rovnaké služby v triede 35 a z tohto dôvodu stačí menší stupeň vizuálnej podobnosti medzi porovnávanými označeniami na preukázanie, že pravdepodobnosť zámeny existuje. Okrem toho je podľa namietateľa potrebné prihliadať na to, že priemerný spotrebiteľ má len zriedkakedy možnosť priamo porovnať rôzne ochranné známky vedľa seba a musí sa spoľahnúť na vnem, ktorý si uchoval v pamäti.

Namietateľ v závere uviedol, že na základe fonetickej, sémantickej zhodnosti a istej miery vizuálnej podobnosti označení založenej na identických prvkoch „SUPER 7“ a zhode a jednotnosti účelu, čo sa týka služieb v triede 35 je nutné konštatovať, že existuje nebezpečenstvo zámeny medzi staršou ochrannou známkou a zverejneným označením.



V závere namietateľ navrhol zamietnuť prihlášku zverejneného označenia , POZ 641-2019, v celom rozsahu prihlásených služieb v triede 35.

Listom úradu z 3.1.2020 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 17.2.2020 vyslovil nesúhlas s podanými námietkami a ich zdôvodnením.

Prihlasovateľ konštatoval, že namietateľ neporovnal kolízne označenia objektívne, lebo nezohľadnil všetky ich prvky. Prihlasovateľ zastával názor, že namietateľ z vizuálneho hľadiska porovnal len slovné prvky a nevenoval sa porovnaniu dvoch obrazových označení.

Pri vizuálnom porovnaní označení prihlasovateľ zdôraznil, že zverejnené označenie je tvorené slovným prvkom „SUPER“ a číslom „7“, ktoré sú vyobrazené žltotooranžovým písmom s čiernym olemovaním a sú jednoznačne čitateľné. Farebná kombinácia zverejneného označenia predstavuje korporátne farby prihlasovateľa. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že v staršej ochrannej známke sú slovný prvok „SUPER“ a číslo „7“ situované inak, s odlišným tvarom písma a v odlišných farbách v porovnaní so zverejneným označením. V staršej ochrannej známke je slovný prvok „SUPER“ zelený a číslo „7“ je červené, pričom číslo „7“ je umiestnené v druhej polovici slova „SUPER“ tak, že vrchná časť čísla „7“ tvorí strednú čiaru písmena „E“ a spodná časť čísla „7“ tvorí časť z písmena „R“. Podľa prihlasovateľa je zrejmé, že vo zverejnenom označení je dominantným prvkom číslo „7“, kde slovo „SUPER“ a číslo „7“ sú jednoznačne čitateľné, v staršej ochrannej známke je dôraz kladený na slovo „SUPER“ a číslo „7“ je ukryté v slove „SUPER“. Prihlasovateľ vizuálnym porovnaním dospel k záveru, že neexistuje žiadna podobnosť staršej ochrannej známky a zverejneného označenia.

Fonetické porovnanie zverejneného označenia a staršej ochrannej známky prihlasovateľ založil na slove „SUPER“ a čísle „7“. Pri zverejnenom označení použitím slovenskej výslovnosti, lebo ide o slovenskú národnú známku a nie je podľa neho dôvodné uvažovať o interpretácii v angličtine a pri staršej ochrannej známke použitím španielskej, resp. anglickej výslovnosti, pretože je európska a prioritným jazykom je španielčina. Porovnanie zvukovej realizácie zverejneného označenia a staršej ochrannej známky namietateľ uzatvoril konštatovaním o diametrálnej odlišnosti zvukového vnemu.

Pri sémantickom porovnaní prihlasovateľ uviedol, že namietateľ sémantické hľadisko dostatočne neporovnal a že sémantický význam zverejneného označenia je potrebné vnímať v širšom kontexte a nielen ako „super sedmička“, ale aj s ohľadom na známkové rady prihlasovateľa a aj farebnosť, ktorá odkazuje na korporátne farby nachádzajúce sa aj v logu prihlasovateľa. Podľa prihlasovateľa slovo „SUPER“ v spojení s číslom „7“, predstavuje v ponímaní priemerného spotrebiteľa ekvivalent úspechu, lebo slovo „super“ znamená, že niečo je extra, príma, senzačné, špičkové, fantastické a číslo „7“, predstavuje šťastie. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie bude priemerný spotrebiteľ vnímať ako označenie hry alebo žrebu, ktorými je možné získať „super“ výhru až vo výške 77 777 €.

Prihlasovateľ poukázal na ďalšiu svoju ochrannú známku OZ č. 250533, ktorá obsahuje celé zverejnené označenie.

Pri porovnaní kolíznych služieb prihlasovateľ vychádzal zo skutočnosti, že zverejnené označenie je používané predovšetkým v súvislosti so stieracou výhernou lotériou a staršia ochranná známka, podľa oficiálnej internetovej stránky namietateľa sa používa v odlišných oblastiach, vrátane územia používania. Podľa

prihlasovateľa je potrebné aj na „reklamné služby“ staršej ochrannej známky pozerat' v spojitosti so zapísanými službami v triede 35 súvisiacimi s ropou, mazacími olejmi, plynovým olejom, naftou a ropným derivátom.

Prihlasovateľ vyslovil názor, že kolízne označenia sú natoľko odlišné, že neexistuje žiadne riziko zámieny a že spotrebiteľ nebude služby v triede 35 zverejneného označenia, z dôvodu výskytu slovného prvku „SUPER“ a čísla „7“, automaticky považovať za služby poskytované namietateľom. Prihlasovateľ tiež uviedol, že slovné prvky obsiahnuté v oboch označeniach nemajú vysokú mieru rozlišovacej spôsobilosti, ale práve ich obrazové vyjadrenie je dištinkívnym prvkom, ktorý zaručuje i pri prípadnej podobnosti ich služieb vylúčenie existencie pravdepodobnosti zámieny.

Na základe uvedených argumentov prihlasovateľ navrhol, aby úrad námietky proti POZ 641-2019 zamietol.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Namietateľ 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 zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou


- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).



V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky , číslo spisu POZ 641-2019, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 26.3.2019 prihlasovateľom NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 6.5.2019 pre tovary a služby v triedach 9, 16, 28, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.



Ďalej bolo zistené, že namietateľ PUMA ENERGY INTERNATIONAL B.V., GUSTAV MAHLERPLEIN



102, 1082 MA, Holandsko je majiteľom ochrannej známky EÚ  č. 14436224 s právom prednosti od 4.8.2015, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „staršia ochranná známka“).

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.



Vzhľadom na skutočnosť, že zverejnené označenie  a staršia ochranná známka  nie sú zhodné, čím nie je naplnená jedna s kumulatívnych podmienok ustanovenia § 7 písm. a) bod 1. zákona o ochranných známkach, a preto úrad bude posudzovať podané námietky len v súvislosti s ustanovením § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Porovnanie tovarov a služieb

Podané námietky smerovali proti nasledovným službám zverejneného označenia:

v triede 35 – „*poradenské a konzultačné služby v oblasti reklamy; poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodnej administratívy; poradenské a konzultačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; marketing; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou (public relations); organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru; reklamné plagátovanie; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; rozhlasová reklama; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama; reklamné služby prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií obchodného alebo reklamného charakteru; poskytovanie multimediálnych informácií obchodného alebo reklamného charakteru; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; obchodné sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné kancelárie“.*

Staršia ochranná známka je zapísaná pre služby:

v triede 35 – „*retailing or wholesaling of raw petroleum, lubricants, diesel oil, petrol and petroleum derivatives; retailing or wholesaling of pharmaceutical and perfumery articles, confectionery, snacks, biscuits, foodstuffs, beverages, magazines and newspapers; retailing or wholesaling of petrol supplies; retailing or wholesaling of parts and fittings for motor vehicles; advertising“* (maloobchodný alebo veľkoobchodný predaj surovej ropy, mazadiel, motorovej nafty, benzínu a ropných derivátov; maloobchodný alebo veľkoobchodný predaj farmaceutických a voňavkárskeho výrobkov, cukroviniek, chuťoviek, sušienok, potravín, nápojov, časopisov a novín; maloobchodný alebo veľkoobchodný predaj benzínu; maloobchodný alebo veľkoobchodný predaj náhradných dielov a súčiastok pre automobily; reklamné služby),

v triede 43 – „*snack-bars; bar services; services for providing food and drink; catering services; catering in fast-food cafeterias; cafeterias, self-service restaurants“* (rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby); služby zabezpečujúce stravovanie a nápoje; poskytovanie hotových jedál; dodávanie hotových jedál a nápojov do bufetov s rýchlym občerstvením; bufety; samoobslužné reštaurácie).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámery, 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 známok mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

V triede 35 je zverejnené označenie prihlásené pre služby „*poradenské a konzultačné služby v oblasti reklamy; poradenské a konzultačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; marketing; prieskum trhu; vzťahy s verejnosťou (public relations); predvádzanie tovaru; reklamné plagátovanie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; rozhlasová reklama; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama; reklamné služby prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; prenájom reklamných materiálov“*, ktoré sú zhodné so službami staršej ochrannej známky „*reklamné služby*“ v tej istej triede. V triede 35 je zverejnené označenie prihlásené pre rôzne služby

na podporu podnikania. Ich cieľom je podporiť alebo pomôcť iným podnikom uskutočňovať alebo zlepšovať ich podnikanie. Zahŕňajú služby reklamné alebo služby s poradenstvom oblastiach spojeného s reklamou.

Čo sa týka ďalších služieb zverejneného označenia prihlásených v triede 35 „organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; vyhľadávanie sponzorov“, tak tieto sú podobné s „reklamnými službami“ staršej ochrannej známky. Porovnávané služby majú rovnaký účel (podporovať a propagovať podnikanie) a sú určené rovnakej skupine relevantnej verejnosti, môžu byť šírené rovnakými distribučnými kanálmi a môžu mať rovnakých poskytovateľov.

V triede 35 je zverejnené označenie prihlásené aj pre služby „poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; komerčné informačné kancelárie; poskytovanie informácií obchodného alebo reklamného charakteru; poskytovanie multimediálnych informácií obchodného alebo reklamného charakteru“, ktoré sú tiež v nízkej miere podobné s „reklamnými službami“ staršej ochrannej známky. Porovnávané služby majú podobný navzájom prelínajúci sa účel, sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov.

Zverejnené označenie je v triede 35 prihlásené aj pre služby „poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodnej administratívy; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach; personálne poradenstvo; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); obchodné sprostredkovateľské služby; spracovanie textov“, ktoré, nie sú zhodné ani podobné so žiadnou službou v triede 35 staršej ochrannej známky. Služby v oblasti riadenia organizácii a spracovania dát, informácií a textov nie sú podobné so službami maloobchodného a veľkoobchodného predaja ani s reklamnými službami a ani so službami stravovania, pre ktoré je v triede 43 zapísaná staršia ochranná známka, porovnávané služby majú rozdielny charakter, účel a tiež majú rôznych spotrebiteľov.

Pre úplnosť je potrebné uviesť, že ani ostatné prihlásené služby v triede 35 zverejneného označenia nemožno vzhľadom na ich odlišný charakter, účel a spotrebiteľov považovať za zhodné, resp. podobné so zapísanými službami v triede 43 staršej ochrannej známky.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 641-2019)

Staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 14436224)



Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných znáмок 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 s obrazovou staršou ochrannou známkou. Zverejnené označenie obsahuje číslicu „7“, ktorá je omnoho väčšia oproti slovnému prvku „SUPER“, ktorý je umiestnený nad číslicou „7“, a preto číslicu „7“ možno považovať za dominantný prvok zverejneného označenia. Vo zverejnenom označení farba písma oboch prvkov prechádza od bielej až po oranžovú, pričom ich okraje sú čierne. Staršia ochranná známka obsahuje slovný prvok „SUPER“ v zelenej farbe, pričom zvislá nožička písmena „R“ je červená a presahuje spodný okraj slovného prvku a na vrchu je ohnutá a vytvára strednú vodorovnú časť písmena „E“.

V uvedenom prípade je potrebné uviesť, že zatiaľ čo vo zverejnenom označení si spotrebiteľia všimnú hlavne číslicu „7“, pri staršej ochrannej známke je najväčším slovným prvkom „SUPER“. Porovnávané označenia majú rozdielne farebné vyhotovenie a celkovú kompozíciu prvkov, ktorá spolu s odlišnosťou ich dominantných prvkov, číslice „7“ vo zverejnenom v porovnaní s nevýrazným slovným prvkom „SUPER“ a naopak dominantného slovného prvku „SUPER“ v staršej ochrannej známke a ťažšie identifikovateľného červeného prvku, ktorý nemožno úplne jednoznačne identifikovať len ako číslicu „7“, zásadne menia ich vizuálny vnem, a preto je možné konštatovať vizuálnu odlišnosť porovnávaných označení.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky **z fonetického hľadiska**, je nutné uviesť, že spotrebiteľ v prípade obrazových označení má snahu sa o označení ďalej zmišľovať len reprodukciou obsiahnutých slovných prvkov, pokiaľ sú tieto dostatočne výrazné a dokáže ich identifikovať. Vzhľadom na uvedené je dôvodné predpokladať reprodukciu zverejneného označenia najpravdepodobnejšie prostredníctvom číslice „7“ ako „se-dem“, resp. „sed-mi-čka“ a staršiu ochrannú známku slovným prvkom „SUPER“. Pri zvukovej reprodukcii dominantných prvkov v kolíznych označeniach tak zaznejú rôzne výrazy, a preto je nutné konštatovať, že v tomto prípade sú foneticky nepodobné. V prípade zverejneného označenia je pre úplnosť nutné uviesť, že nemožno úplne vylúčiť ani úplnú reprodukciu ako „super sedem“, resp. „super sedmička“, kedy možno hovoriť o čiastočnej fonetickej podobnosti so staršou ochrannou známkou interpretovanou ako „super“, avšak očakávať pri staršej ochrannej známke zhodnú interpretáciu ako „super sedem“ je vzhľadom na už uvedenú nejednoznačnosť identifikácie červeného prvku ako „7“ len veľmi nepravdepodobné.

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 služieb. Slovný prvok „SUPER“ staršej ochrannej známky a rovnako aj zverejneného označenia je spájaný s významom výborný, vynikajúci, pričom v tomto prípade je nutné uviesť, že samotný výraz „SUPER“ nemá zo známkoprávneho hľadiska rozlišovaciu spôsobilosť, pretože ide o laudatórny, t. j. pochvalný prvok. Číslica „7“ je písomný grafický znak vyjadrujúci určitú číselnú hodnotu. Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať, že porovnávané označenia sú sémanticky buď čiastočne podobné, vzhľadom na slovný prvok „SUPER“ obsiahnutý v oboch označeniach, resp. zhodné pokiaľ spotrebiteľia identifikujú červený prvok v staršej ochrannej známke ako číslicu „7“

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámieny

Pravdepodobnosť zámieny 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 zámieny 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 zámieny 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 zámieny 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 prípade prihlásených služieb zverejneného označenia v triedach 35 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 zámieny zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou je potrebné uviesť, že ide o označenia jednoznačne vizuálne odlišné kvôli ich úplne rozdielnej farebnosti a tiež kompozícii. Čo sa týka fonetického a sémantického hľadiska tu ide o označenia, ktoré sú vzhľadom na jasne identifikovateľný rovnaký prvok „SUPER“ čiastočne podobné, ale zároveň je potrebné zdôrazniť, že ide o prvok, ktorý nemá ako taký žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť. Zhodu porovnávaných označení z týchto dvoch hľadísk síce nemožno úplne odmietnuť, avšak je nepravdepodobná, keďže identifikácia červeného prvku obsiahnutého v staršej ochrannej známke je nejednoznačná. Spotrebiteľ ho môže považovať za číslicu „7“ alebo aj za „šípku“ lebo len za zvláštnu grafickú úpravu písmen „E a R“. To, čo je však v tomto prípade najdôležitejšie je, že kolízne označenia vyvolávajú úplne odlišný celkový dojem, ich dominantné prvky, ktoré si spotrebiteľ prvotne zapamätá a na ktoré bude odkazovať spolu s ich výrazne odlišnou farebnosťou a kompozíciou zabezpečia aj v prípade zhodných, resp. podobných služieb

a priemernej pozornosti spotrebiteľa ich jednoznačné odlišenie. Navyše je možné zdôrazniť, že kolízne služby týkajúce sa reklamných a propagačných aktivít patria do kategórie, kde je dôležitý pre spotrebiteľa najmä vizuálny vnem, a preto jednoznačná a výrazná odlišnosť porovnávaných označení práve z tohto hľadiska prekoná možnú podobnosť, resp. aj zhodu, ktorá bola konštatovaná z ostatných hľadísk, a preto je možné vznik pravdepodobnosti zámény porovnávaných označení na trhu odmietnuť.

Ďalej je potrebné poznamenať, že tvrdenie prihlasovateľa o používaní zverejneného označenia v inej grafickej podobe pre zhodné a podobné služby je v danom prípade neopodstatnené, pretože označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej boli prihlásené, resp. zapísané do registra ochranných známk.

Námietateľ si uplatnil námietky na základe bodu 1. aj bodu 2. uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, avšak z posúdenia predmetného prípadu vyplynulo, že podmienky § 7 písm. a) bod 1. ani bod 2. zákona o ochranných známkach nie sú splnené, pretože zverejnené označenie je síce prihlásené pre podobné a zhodné tovary, ako je zapísaná staršia ochranná známka, ale zverejnené označenie nie je zhodné a ani celkovo podobné so staršou ochrannou známkou, čím nie je naplnená jedna z kumulatívnych podmienok týchto námietkových dôvodov a námietky je nutné odmietnuť ako nedôvodné.

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:

ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť
Palisády 36
811 06 Bratislava 1

TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o.
Dostojevského rad 5
811 09 Bratislava 1