



Banská Bystrica 15. 10. 2021
POZ 1335-2020/N-127-2021

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Group 99, LLC, 158 Mercer Street, New York, NY 10012 Spojené štáty americké, zastúpeného v konaní spoločnosťou HÖRMANN & PARTNERS s. r. o., Royova 19, 831 01 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „Apartmány MARMONT“ do registra ochranných známk, prihláseného 22.6.2020 prihlasovateľom PPA Invest s. r. o., Vihorlatská 3122/40, 040 01 Košice-Sever, Slovenská republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou Advokátska kancelária JUDr. Daniel Blyšťan s. r. o., Užhorodská 21, 040 01 Košice-Juh (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 1335-2020 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.9.2020, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „Apartmány MARMONT“, číslo spisu POZ 1335-2020, sa zamieta.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „Apartmány MARMONT“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1335-2020 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 2.12.2020 v súlade s § 30 a v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 o ochranných známkach v znení neskorších predpisov podané námietky týkajúce sa celého zoznamu služieb.

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

1. ochrannej známky EÚ „CHATEAU MARMONT“ č. 15058118 s právom prednosti od 29.1.2016, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 25, 43 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
2. ochrannej známky EÚ *Chateau Marmont* č. 16969891 s právom prednosti od 11.7.2017, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 25, 35, 43 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pri porovnaní označení z vizuálneho hľadiska namietateľ považoval slovný prvok „MARMONT“ za prvok, ktorý sa zásadnou mierou podieľa na rozlišovacej spôsobilosti pri zohľadnení služieb starších ochranných známk a služieb zverejneného označenia.

Namietateľ zhodný prvok „MARMONT“ v kolíznych označenia pokladal za známotvorný prvok a dodal, že porovnávané označenia budú s veľkou pravdepodobnosťou vnímané spotrebiteľmi ako podobné vo vysokej miere.

Pri fonetickom porovnaní namietateľ uviedol, že spotrebiteľia budú staršie ochranné známky reprodukovat ako „šatá marmont“ a zverejnené označenie ako „apartmány marmont“ a dodal, že vďaka známotvornému slovnému prvku „MARMONT“ sú porovnávané označenia podobné. Podľa namietateľa slovný prvok „MARMONT“ je fantazijný a má vyšší stupeň rozlišovacej spôsobilosti, pričom slovo „apartmány“ má pre prihlásené služby relatívne nízku rozlišovaciu spôsobilosť, keďže existuje jednoznačná súvislosť medzi výrazom „apartmány“ a konkrétnymi službami zverejneného označenia.

Podľa namietateľa sa slovný prvok „chateau“ zo sémantického hľadiska bude pre väčšinu spotrebiteľov spájať s významom „zámok“ alebo pre určitú časť spotrebiteľov ako označenie vína. Namietateľ poukázal na to, že tak výraz „chateau“ ako aj „apartmány“ sa zvyčajne spájajú s miestom, kde môžu byť poskytované služby či už namietateľa alebo prihlasovateľa. Ďalej namietateľ uviedol, že slovo „marmont“ bude mať pri starších známkach a aj pri zverejnenom označení pre spotrebiteľov vždy rovnaký význam. Napokon namietateľ vyjadril názor, že zhodný známkotvorný prvok „marmont“ a určitým spôsobom súvisiace výrazy „chateau“ a „apartmány“ sú dôvodom, aby porovnávané označenia boli pokladané zo sémantického hľadiska za podobné.

Namietateľ ďalej konštatoval, že zoznam služieb zverejneného označenia obsahuje identické položky, ako v zoznamy tovarov a služieb starších ochranných známk.

V závere namietateľ poukázal na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ (rozsudok z 29. novembra 1998 vo veci C-39/97, Canon, bod 17), ktorý sa týka kompenzačného princípu pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny. Namietateľ ďalej uviedol, že s ohľadom na celkový dojem označení, ich zameranie a účel sa dá predpokladať, že pre spotrebiteľa budú označenia „CHATEAU MARMONT“ a „Apartmány MARMONT“ mäťúce a schopné vyvolať nebezpečenstvo zámeny.

Na základe uvedených argumentov namietateľ navrhol, aby prihláška zverejneného označenia „Apartmány MARMONT“, číslo spisu POZ 1335-2020, bola zamietnutá pre všetky prihlásené služby.

Listom úradu zo 17.3.2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ sa v lehote stanovenej úradom k námietkam nevyjadril.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

Podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky „Apartmány MARMONT“, číslo spisu POZ 1335-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 22.6.2020 prihlasovateľom PPA Invest s. r. o., Vihorlatská 3122/40, 040 01 Košice-Sever, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 3.9.2020 pre služby v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V námietkach bolo zistené, že namietateľ Group 99, LLC, 158 Mercer Street, New York, NY 10012, Spojené štáty americké, je majiteľom:

- slovnej ochrannej známky EÚ „CHATEAU MARMONT“ č. 15058118 s právom prednosti od 29.1.2016, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 25, 43 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“),

- obrazovej ochrannej známky EÚ *Chateau Marmont* č. 16969891 s právom prednosti od 11.7.2017, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 25, 35, 43 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „druhá 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 charakter zverejneného označenia a starších ochranných známk a rozsah prihlásených služieb a zapísaných tovarov a služieb, bude úrad prednostne porovnávať zverejnené označenie s prvou staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre služby:

v triede 43 – „*stravovacie služby; prechodné ubytovanie*“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 25 – „*clothing, footwear, headgear*“ (odevy, obuv a pokrývky hlavy);

v triede 43 – „*hotel services; hotel accommodation services; hotel catering services; hotel reservation services; catering; hotel restaurant services; restaurant services; tea rooms; provision of hotel venues for conferences; rental of rooms; providing conference rooms; rental of meeting rooms; arranging of wedding receptions; accommodation services for functions; hiring of rooms for social functions; bar services; provision of information relating to hotels, restaurants and bars; snack-bars; wine bars; restaurant services incorporating licensed bar facilities*“ (hotelové služby; hotelové ubytovanie (služby); hotelové cateringové služby; rezervácie hotelov; catering; služby hotelových reštaurácií; reštauračné služby; čajovne; poskytovanie hotelových priestorov pre konferencie; prenájom izieb; poskytovanie konferenčných miestností; prenájom mítingových miestností; organizovanie svadobných recepcií; ubytovacie služby pri slávnostných príležitostiach; prenájom miestností pre spoločenské slávnosti; bary (služby); poskytovanie informácií o reštauráciách, baroch a hoteloch; reštauračné služby pre poskytovanie rýchleho občerstvenia [snackbary]; služby vinárni; reštauračné služby zahŕňajúce zariadenia licencovaných barov);

v triede 44 – „*spas; health spa services; medical spa services; services of a hair and beauty salon; beauty care services; beauty treatment services; beauty salon services; massage services*“ (kúpele; termálne kúpele (služby); lekárske kúpeľné služby; služby kaderníctva a salónu krásy; služby starostlivosti o krásu; salóny krásy; salóny krásy; masáže).

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 známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Výsledkom porovnania ďalej uvedených služieb prihlásených v triede 43 pre zverejnené označenie a služieb zapísaných v rovnakej triede pre prvú staršiu ochrannú známku je konštatovaná zhoda, keďže ide o zhodné služby pomenované ich synonymickými názvami. Ide o:

- prihlásené služby „*stravovacie služby*“ a zapísané služby „*reštauračné služby*“,
- prihlásené služby „*prechodné ubytovanie*“ a zapísané služby „*hotelové služby; hotelové ubytovanie (služby); prenájom izieb*“.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1335-2020)

Prvá staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 15058118)

Apartmány MARMONT

CHATEAU MARMONT

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.

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 slovná ochranná známka vyjadrená veľkými alebo malými písmenami.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie slovných označení. Zverejnené označenie obsahuje slovné prvky „Apartmány“ a „MARMONT“ a prvá staršia ochranná známka je tvorená slovnými prvkami „CHATEAU“ a „MARMONT“. Z uvedeného je zrejmé, že zverejnené označenie a prvá staršia ochranná známka obsahuje zhodný slovný prvok „MARMONT“ v rovnakom usporiadaní, t. j. ako druhý slovný prvok v označení. Vizuálne porovnanie zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou možno preto uzavrieť, pri zohľadnení použitia rozdielnych slovných prvkov „Apartmány“ a „CHATEAU“ v porovnávaných označeniach, konštatovaním o existencii ich čiastočnej vizuálnej podobnosti .

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky **z fonetického hľadiska** je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že spotrebiteľ v prípade zverejneného označenia sa bude o označení zmieňovať len prostredníctvom slovných prvkov „a-part-má-ny-mar-mont“. Prvá staršia ochranná známka bude reprodukováaná ako „cha-teau-mar-mont“ alebo spotrebiteľmi, ktorí majú aspoň minimálnu znalosť francúzskeho jazyka, zaznejú slovné prvky „ša-tó-mar-mont“. Aj keď zvukový vnem vyvolaný zverejneným označením bude síce dlhší ako pri prvej staršej ochrannej známke, je nutné uviesť, že pri zvukovej interpretácii kolíznych označení zaznie rovnaké slovo „marmont“ v kombinácii dvoch slovných prvkov, a to rovnako ako druhé v poradí, ktoré je výrazné, zreteľné a jasné, a preto sú porovnávané označenia z fonetického hľadiska čiastočne podobné.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. V prípade porovnávaných označení je potrebné vychádzať z toho, že u priemerného laického spotrebiteľa nebude pravdepodobne slovný prvok „MARMONT“, ktorý obsahujú obe porovnávané označenia, vyvolávať žiaden významový vnem, teda ide o fantazijný slovný prvok. Zverejnené označenie obsahuje aj slovný prvok „Apartmány“ a slovenský spotrebiteľ si ho bude spájať ubytovacími jednotkami v hoteli alebo v zariadení podobného zamerania. Staršia ochranná známka obsahuje aj slovný prvok „CHATEAU“, ktorý podobne napriek tomu, že nie je slovom patriacim do slovenskej slovnej zásoby, bude časťou relevantnej spotrebiteľskej verejnosti porozumený ako kaštieľ, zámok, panské vidiecke sídlo. Uvedené slovo má svoj pôvod vo francúzskom jazyku v podobe château, ale je bežne používaným slovom v uvedenom význame aj na Slovensku, keďže sa objavuje ako súčasť pomenovaní rôznych ubytovacích a pohostinských zariadení, najmä tých, ktoré sú zriadené v niekdajších šľachtických sídlach. V súvislosti so službami zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky (zapísané v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb) sú slová „apartmány“ a „chateau“ bez rozlišovacej spôsobilosti, pretože sú pomenovaním miesta, resp. pomenovaním typu budovy, v ktorej sú predmetné služby na takto označenom mieste poskytované spotrebiteľom. Porovnávané označenia teda rovnako odkazujú na nejaký typ ubytovania s pomenovaním „MARMONT“, a sú preto zo sémantického hľadiska podobné.

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 verejnosti tvorí vzhľadom na charakter námietkami dotknutých služieb široká spotrebiteľská verejnosť. Keďže kolízne služby prihlásené v triede 43 nie sú služby dennej

spotreby a môžu byť aj službami finančne náročnejšími, spotrebiteľ preto venuje priemernú pozornosť ich výberu.

Z hľadiska celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou je potrebné uviesť, že na základe ich porovnania bola medzi nimi konštatovaná čiastočná vizuálna a fonetická podobnosť založená na zhodnom slovnom prvku „MARMONT“, ktoré je vo vzťahu k námietkami dotknutým službám dištinktívnym prvkom. Zo sémantického hľadiska boli označenia vyhodnotené ako podobné, a to aj na základe prítomnosti ďalších slovných prvkov v kolíznych označeniach, ktoré sa rovnako týkajú označenia miesta, ktoré môže byť alebo je určené na ubytovanie poskytované prípadne aj so stravovaním.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti možno uviesť, že priemerný spotrebiteľ posudzované označenia v predmetnom prípade použité na rovnakých službách, na ktoré sa uvedené označenia vzťahujú, nebude schopný bezpečne odlíšiť, a to predovšetkým vtedy, keď nebude mať možnosť ich priameho porovnania. Slovný prvok „MARMONT“ budú spotrebiteľia vnímať v oboch označeniach a prítomnosť ďalších slovných prvkov s podobným významom „Apartmány“ a „CHATEAU“ nepozmení ich dojem tak, aby ich dokázal spotrebiteľ spoľahlivo odlíšiť, resp. ak ich aj odliší, môže ich považovať za súvisiace, v dôsledku čoho nie je možné vylúčiť riziko, že vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti zverejnené označenie a prvá staršia ochranná známka vyvolajú mylnú predstavu o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov. Preto existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia a porovnáwanej prvej staršej ochrannej známky pre prihlásené služby, ktoré boli posúdené ako zhodné a to najmä na základe pravdepodobnosti asociácie zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou na strane spotrebiteľskej verejnosti, pretože spotrebiteľ s priemernou, resp. so zvýšenou pozornosťou sa môže domnievať, že zverejnené označenie je ďalším variantom ochrannej známky namietateľa.

Na základe posúdenia podmienok uplatneného ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu k prvej staršej ochrannej známke bolo námietkam vyhovené v plnom rozsahu, a preto úrad ďalej neskúmal naplnenie podmienok uplatneného dôvodu vo vzťahu k druhej staršej ochrannej známke, pretože jej posúdenie by nemohlo ovplyvniť výsledok predmetného rozhodnutia.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

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

Advokátska kancelária JUDr. Daniel Blyšťan s. r. o.
Užhorodská 21
040 01 Košice-Juh