




Banská Bystrica 24. 2. 2021

POZ 2630-2019/N-21-2021


ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa IMBIZ s. r. o., Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves 1, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej


„namietateľ“) proti zápisu označenia  do registra ochranných znáмок, prihláseného 20.11.2019 prihlasovateľom myhealth s. r. o., Lietavská 3094/7, 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka, zastúpeným v konaní spoločnosťou Eva Petránová Advokátska kancelária s. r. o., Puškinova 16, 080 01 Prešov 1 (po zmene PETRÁN A PARTNERI ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA s. r. o., Puškinova 16, 080 01 Prešov 1; ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 2630-2019 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4.2.2020, 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 , číslo spisu POZ 2630-2019, sa zamieta.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia  do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 2630-2019 (ďalej aj „zverejnené označenie“) boli 28.4.2020 podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov a služieb v triedach 9, 41, 42 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Svoje námietky odôvodnil tým, že je majiteľom

staršej ochrannej známky  č. 252131 s právom prednosti od 8.10.2019, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 36, 41, 42 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj

„prvá staršia ochranná známka“) a staršej ochrannej známky  č. 252935 s právom prednosti od 8.10.2019, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 36, 41, 42 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“).

Pri porovnaní označení namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je tvorené štylizovaným štvorlístkom, kde jednotlivé lístky štylizované ako srdiečka majú červenú, modrú, žltú a zelenú farbu. Prvá staršia ochranná známka je tvorená štylizovaným štvorlístkom s lístkami v tvare srdiečka, v ktorom dva protíahlé lístky majú červenú farbu a dva protíahlé lístky majú sivú farbu, a za ktorým nasleduje slovný prvok „MADARAS“ napísaný červeným písmom. Druhá staršia ochranná známka je tvorená štylizovaným

štvorlístkom s lístkami v tvare srdiečka, v ktorom dva protiľahlé lístky majú červenú farbu a dva protiľahlé lístky majú sivú farbu.

Z vizuálneho hľadiska existuje podľa namietateľa vysoká miera podobnosti medzi zverejneným označením a druhou staršou ochrannou známkou vzhľadom na veľmi podobné geometrické a grafické vyobrazenie štvorlístkov, pričom rozdiely vo farebnosti lístkov a v miernom pootočení zverejneného označenia nemajú zásadný vplyv na vizuálnu podobnosť. Prvá staršia ochranná známka je, ako uviedol namietateľ, podobná so zverejneným označením v rozsahu grafického prvku, ktorý je zhodný s druhou staršou ochrannou známkou.

Z fonetického hľadiska nie je podľa namietateľa možné porovnať označenia vzhľadom na to, že zverejnené označenie neobsahuje prvky, ktoré môžu byť foneticky reprodukované.

Pri sémantickom porovnaní namietateľ skonštatoval zhodu zverejneného označenia s druhou staršou ochrannou známkou a k porovnaniu s prvou staršou ochrannou známkou zhodu v rozsahu, v akom obsahuje druhú staršiu ochrannú známku, pričom slovný prvok „MADARAS“ je fantazijný, a preto neovplyvňuje sémantické posúdenie.

Pri porovnaní tovarov a služieb namietateľ skonštatoval podobnosť a zhodu tovarov a služieb prihlásených v triedach 9, 41 a 42 s tovarmi a službami zapísanými pre staršie ochranné známky v rovnakých triedach. K službám prihláseným v triede 44 namietateľ uviedol, že tieto sú podobné so službami zapísanými v triede 35 pre staršie ochranné známky, a to najmä so službami „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s kozmetikou, s nápojmi, s potravinami, a s farmaceutickými prípravkami; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou)*“.

Namietateľ dodal, že vzhľadom na služby, pre ktoré sú staršie ochranné známky zapísané v triede 35 a 36 (prenájom obchodných priestorov) alebo aj 42 (projektovanie obchodných centier), jeho hlavnou činnosťou bude prevádzkovanie obchodných centier, pre ktorú bude používať ochranné známky, keďže obchodné centrá v praxi často zahŕňajú rôzne prevádzky vrátane salónov krásy, lekární či prevádzok súvisiacich so zdravím, výživou a starostlivosťou o krásu. Preto podobnosť služieb prihlásených v triede 44 treba vnímať aj v kontexte obchodných centier, keďže vyššie uvedené maloobchodné služby sa v praxi vždy viažu aj s poradenstvom či poskytovaním informácií o daných službách či už na centrálnych informačných centrách, alebo v samotných prevádzkach, ktoré si v obchodnom centre prenajímajú priestory a sú tak združené pod hlavičkou starších ochranných známok.

Vzhľadom na vyššie uvedené porovnanie označení namietateľ pri celkovom hodnotení konštatoval asociáciu sporných označení, pričom podľa neho existuje veľká pravdepodobnosť, že si spotrebiteľ, ktorý bude podpriemerne alebo priemerne pozorný (služby bežnej spotreby), sporné označenia priamo zamení, a to najmä v prípade, že nemá možnosť ich priameho porovnania. Namietateľ dodal, že spotrebiteľ bude vnímať prihlasovateľa ako pobočku namietateľa alebo ako podnikateľský subjekt prepojený s namietateľom, čím by rozdroboval rozlišovaciu spôsobilosť jeho starších ochranných známok.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti namietateľ navrhol, aby úrad zamietol prihlášku zverejneného označenia



, číslo spisu POZ 2630-2019 pre všetky prihlásené tovary a služby.

Listom úradu z 31.7.2020 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ sa v stanovenej ani predĺženej lehote 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 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 ochrannej známky , číslo spisu POZ 2630-2019, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 20.11.2019 prihlasovateľom myhealth s. r. o., Lietavská 3094/7, 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka a zverejnená vo Vestníku úradu 4.2.2020 pre tovary a služby v triedach 9, 41, 42 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ IMBIZ s. r. o., Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves 1 je majiteľom

ochrannej známky  č. 252131 s právom prednosti od 8.10.2019, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 36, 41, 42 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (prvá staršia

ochranná známka) a ochrannej známky  č. 252935 s právom prednosti od 8.10.2019, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 36, 41, 42 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (druhá 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.

S ohľadom na charakter starších ochranných známk a rozsah zapísaných a prihlásených tovarov a služieb bude úrad prednostne porovnávať zverejnené označenie s druhou staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

v triede 9 – „počítačové programy; softvérové aplikácie pre mobily; počítačové softvérové aplikácie“;

v triede 41 – „výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť“;

v triede 42 – „navrhovanie a vývoj počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS)“;

v triede 44 – „zdravotné poradenstvo; dietetické a výživové poradenstvo; starostlivosť o krásu ľudí“.

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 9 – „elektronické publikácie (sťahovateľné); počítačové programy (sťahovateľné); počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačové operačné programy (nahraté); počítače; optické kompaktné disky; audiovizuálne kompaktné disky; stroje na počítanie a triedenie peňazí; nosiče zvukových nahrávok; elektrické monitorovacie prístroje (nie na lekárske použitie); fotokopírovacie stroje (fotografické, elektrostatické alebo termické); zariadenia na zaznamenávanie vzdialenosti; telemetre, optické diaľkomery; meracie prístroje; elektrické meracie zariadenia; audiovizuálne prijímače; taxametre; rýchlomery, tachometre; indikátory množstva; počítačové pamäte; presné meracie prístroje; optické prístroje a nástroje; automatické ovládacie zariadenia vozidiel; zariadenia na prenos zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; prístroje na zaznamenávanie času; digitálne počítadlá (totalizátory); hlasovacie zariadenia; registračné pokladnice; magnetické disky; počítačové klávesnice; čipy (mikroprocesorové doštičky); čítačky čiarových kódov; periférne zariadenia počítačov; digitálne súradnicové zapisovače; elektronické perá (vizuálne zobrazovacie zariadenia); počítačové rozhrania; počítačové meniče diskov; magnetické páskové jednotky (informatika); mikroprocesory; modemy; monitory (počítačový hardvér); monitorovacie počítačové

programy; myši (periférne zariadenia počítačov); optické čítacie zariadenia; optické nosiče údajov; optické disky; procesory (centrálne procesorové jednotky); čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); elektronické diáre; telefónne záznamníky; prehrávače kompaktných diskov; elektronické vreckové slovníky; karty s integrovanými obvody (pamäťové alebo mikroprocesorové); notebooky (prenosné počítače); elektronické informačné tabule; video displeje; navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače); nahratý alebo sťahovateľný softvér na počítačové hry; handsfree (slúchadlá so zabudovaným mikrofónom na telefonovanie bez držania telefónu); sťahovateľné zvonenia do mobilných telefónov; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; USB kľúče; zariadenia globálneho polohového systému (GPS); prenosné multimediálne prehrávače; prenosné počítače; obaly na notebooky; tašky na notebooky; čítačky elektronických kníh; smartfóny; tablety (prenosné počítače); počítačový hardvér; mobilné telefóny; digitálne tabule; zariadenia na sledovanie fyzickej aktivity nosené na tele; inteligentné náramky (meracie prístroje); kryty na smartfóny; puzdrá na smartfóny; obaly na vreckové počítače (PDA); obaly na elektronické tablety; elektronické interaktívne tabule; elektronické partitúry (sťahovateľné“;

v triede 16 – *„katalógy; letáky; knihy; tlačoviny; prospekty; tlačené poukážky; nákupné karty (nie na hranie); časopisy (periodiká); ročenky; kalendáre; noviny; periodiká; plagáty; listky; skicáre; brožúry; zošity; typy, tlačové písmo; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; albumy; obrazy; poznámkové zošity; mapy; obaly (papiernický tovar); grafické vzory (tlačoviny); tlačivá (formuláre); obálky (papiernický tovar); písacie potreby; fotografie (tlačoviny); účtovné knihy; zoznamy; kancelárske potreby okrem nábytku; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; ručné etiketovacie prístroje; pohľadnice; príručky; listový papier; záložky do kníh; portréty; papierové pásky a štítky na zaznamenávanie počítačových programov; perá (kancelárske potreby); samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; papierové zástavy; skrine na spisy (kancelárske potreby); papierové servítky; papierové obrúsky (prestieranie); grafické znaky; obaly na súpravy písacích potrieb; papierové alebo lepenkové etikety; pásky do počítačových tlačiarň; komiksy; obálky na dokumenty (papiernický tovar)“;*

v triede 35 – *„maloobchodné a veľkoobchodné služby s odevmi, s kozmetikou, s domácimi potrebami, s čistiacimi prostriedkami, s odevmi, s obuvou, s galantériou, s módnymi doplnkami, so športovými potrebami, s hrami a hračkami, so softvérom a hardvérom, so spotrebnou elektronikou, s knihami a inými tlačovinami, s nápojmi, s potravinami, s darčekomými predmetmi, s nábytkom, s okuliarmi, a s farmaceutickými prípravkami; organizovanie súťaží na podporu predaja; on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; podpora predaja (pre tretie osoby); správa spotrebiteľských vernostných programov; služby porovnávania cien; zoradovanie údajov v počítačových databázach; zbieranie údajov do počítačových databáz; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); pomoc pri riadení obchodnej činnosti; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; zostavovanie štatistík; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodné sprostredkovateľské služby; reklamné plagátovanie; komerčné informačné kancelárie; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); poradenstvo pri riadení podnikov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; dražby; prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; prepisovanie správ (kancelárske práce); reklamné agentúry; marketingový prieskum; správa počítačových súborov; hospodárske (ekonomické) predpovede; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prenájom reklamných plôch; spracovanie textov; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); prehľad tlače (výstrižkové služby); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; tvorba reklamných filmov; marketing; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; platené reklamné služby typu „klikni sem“; navrhovanie reklamných materiálov; záznamy písomnej komunikácie a údajov; aktualizácia a údržba informácií v*

registroch; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); dohadovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby“;

v triede 36 – „prenájom obchodných priestorov; prenájom nehnuteľností; prenájom kancelárskych priestorov; organizovanie financovania stavebných projektov; sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; realitné kancelárie; prenájom bytov; správa nehnuteľností; správa nájomných domov; vyberanie nájomného; uzatváranie poisťiek proti požiaru; ubytovacie kancelárie (prenájom bývania); úrazové poistenie; zdravotné poistenie; životné poistenie; platenie splátok; úverové agentúry; sprostredkovanie poistenia; poisťovníctvo; bankovníctvo; zriaďovanie fondov; pôžičky (finančné úvery); daňové odhady (služby); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správcovstvo majetku (pre tretie osoby); financovanie (služby); finančné poradenstvo; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; informácie o poistení; finančné informácie; odhadovanie nákladov na opravu (finančné odhadovanie); finančné záruky.

v triede 39 – „prenájom skladov; parkovanie a úschova vozidiel; balenie tovaru; balenie darčiekov; doručovacie služby; nosenie batožín; služby parkovacích garáží; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom nosičov na automobily; informácie o doprave; poskytovanie pomoci pri doprave; navigačné služby (určovanie polohy, stanovovanie trás a vedenie po stanovenej trase); odťahovanie vozidiel pri poruchách a nehodách; skladovanie častí motorových vozidiel; automobilová preprava; prenájom garáží; sprostredkovanie prepravy; služby vodičov; služby prenájmu prepravných vozidiel; služby poskytovania informácií o cestovaní alebo o preprave tovaru poskytovaných sprostredkovateľmi alebo turistickými kancelármi a informácií o tarifách, cestovných poriadkoch a možnostiach prepravy; kontrola prepravovaného tovaru pred začiatkom prepravy; prepravné služby; doprava nákladná (kamiónová); lodná preprava tovaru; námorná preprava; železničná preprava; logistické služby v doprave; rezervácia (v doprave); skladovanie tovaru; sezónne uskladnenie pneumatík a pneumatík s diskami“;

v triede 41 – „služby kasín (hazardné hry); hazardné hry; prenájom počítačových hracích programov; žrebovanie cien (lotéria); poskytovanie informácií hráčom o ich umiestnení podľa hracieho skóre prostredníctvom webových portálov; stávkovacie služby; prevádzka stávkových kancelárií; akadémie (vzdelávanie); vzdelávanie; školenia; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vyučovanie; individuálne vyučovanie; odborné preškoľovanie; koučovanie (školenie); skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); praktický výcvik (ukážky); organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie kolokvií; vydávanie kníh; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); písanie textov (okrem reklamných); vydávanie textov (okrem reklamných); zalamovanie textov (nie na reklamné účely); informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prekladateľské služby; online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); fotografické reportáže; požičiavanie zvukových nahrávok; produkcia filmov (nie reklamných); tvorba rozhlasových a televíznych programov; požičiavanie kinematografických filmov; požičovne kníh (knižnice); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; nahrávacie štúdiá (služby); nahrávanie videopások; plánovanie a organizovanie večierkov; poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; výchovno-zábavné klubové služby; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie športových súťaží; informácie o možnostiach rekreácie; organizovanie lotérií“;

v triede 42 – „projektovanie obchodných centier; služby projektantov; stavebné projektovanie; poradenstvo v oblasti stavebného projektovania; architektonické služby; manažment architektonických projektov; vypracovanie stavebných výkresov; architektonické poradenstvo; výzdoba interiérov; urbanistické plánovanie; navrhovanie interiérov; priemyselné dizajnérstvo; štúdie technických projektov; geodézia (zememeračstvo); inžinierska činnosť; technický výskum; chemický výskum; módné návrhárstvo; grafické dizajnérstvo; tvorba softvéru; geologický prieskum; fyzikálny výskum; počítačové programovanie; údržba počítačového softvéru; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); poradenstvo v oblasti úspory energie; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; rozbor vody; energetické audity; poradenstvo v oblasti informačných technológií; vedecký výskum; kartografické služby; poradenstvo v oblasti počítačových technológií; technologické poradenstvo; technické písanie“;

v triede 43 – „reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary); ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering); kaviarne; turistické ubytovne; penzióny; hotelierske služby; prenájom prechodného ubytovania; bary (služby); prázdninové

tábory (ubytovacie služby); rezervácie prechodného ubytovania; motely (služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; prenájom osvetľovacích zariadení; požičiavanie prístrojov na prípravu jedál; prenájom automatov na pitnú vodu; reštaurácie s japonskou kuchyňou (washoku)“.

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

Bez nutnosti podrobnej analýzy možno konštatovať, že nasledujúce tovary zverejneného označenia sú zhodné s tovarmi zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku:

- tovary „*počítačové programy*“ prihlásené v triede 9 a tovary „*počítačové programy (sťahovateľné); počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačové operačné programy (nahraté)*“ zapísané v rovnakej triede;
- služby „*výchova; vzdelávanie*“ prihlásené v triede 41 a služby „*vzdelávanie*“ zapísané v rovnakej triede;
- služby „*navrhovanie a vývoj počítačového softvéru*“ prihlásené v triede 42 a služby „*tvorba softvéru*“ zapísané v rovnakej triede.

Tovary zverejneného označenia „*softvérové aplikácie pre mobily*“ prihlásené v triede 9 sú doplnkové pre tovary „*smartfóny*“ zapísané v rovnakej triede pre druhú staršiu ochrannú známku, keďže tieto sú schopné prevádzky na základe softvéru, ktorý je v nich nainštalovaný. Navyše sporné tovary môžu pochádzať od rovnakých producentov, sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov. Ide teda o tovary podobné.

Rovnako tovary „*počítačové softvérové aplikácie*“ prihlásené v triede 9 sú doplnkovým tovarom pre „*počítače*“ zapísané pre druhú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede. Zároveň sa zvyčajne zhoduje aj ich výrobca, príslušná skupina verejnosti a distribučné kanály. Okrem toho sa vzájomne dopĺňajú. Ide teda o tovary podobné.

Služby zverejneného označenia „*športová a kultúrna činnosť*“ prihlásené v triede 41 sú vo vysokej miere podobné so službami „*organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie športových súťaží*“ zapísanými v rovnakej triede pre druhú staršiu ochrannú známku. Predmetné služby slúžia na rovnaký účel, môže sa zhodovať ich poskytovateľ a tiež príslušná skupina verejnosti, ktorej sú tieto služby určené a ide o navzájom sa dopĺňujúce služby. Preto nemožno na trhu vylúčiť stret uvedených služieb namietateľa s uvedenými službami prihlasovateľa.

Rovnaké argumenty platia aj pre služby „*zábava*“ prihlásené v triede 41, ktoré sú vo vysokej miere podobné so službami „*služby kasín (hazardné hry); hazardné hry; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie športových súťaží*“ zapísanými v rovnakej triede pre druhú staršiu ochrannú známku, keďže poskytujú zábavu, pobavenie alebo rozptýlenie osôb.

Služby zverejneného označenia „*poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru*“ prihlásené v triede 42 sú obsiahnuté v službách „*poradenstvo v oblasti informačných technológií; poradenstvo v oblasti počítačových technológií*“ zapísaných pre druhú staršiu ochrannú známku, teda ide o služby zhodné.

Služby zverejneného označenia „*poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS)*“ prihlásené v triede 42 sú podobné so službami „*údržba počítačového softvéru*“ zapísanými v rovnakej triede pre druhú staršiu ochrannú známku vzhľadom na to, že spoločnosti, ktoré poskytujú softvér, ako je SaaS, zvyčajne softvér aj navrhujú, vyvíjajú, inštalujú a udržiavajú. Predmetné služby môžu mať preto rovnaké distribučné kanály a môžu byť ponúkané rovnakými podnikmi pre rovnaký okruh spotrebiteľov. Uvedené prihlásené služby sú ďalej v konkurenčnom vzťahu so službami „*maloobchodné a veľkoobchodné služby so softvérom*“ zapísanými v triede 35 pre druhú staršiu ochrannú známku, kde je preto možné rovnako konštatovať ich podobnosť, keďže spotrebiteľ sa môže rozhodnúť, či si vyberie softvér ponúkaný prostredníctvom internetu alebo maloobchodných, resp. veľkoobchodných sietí.

Služby zverejneného označenia „starostlivosť o krásu ľudí“ prihlásené v triede 44 je možné považovať za podobné so službami „maloobchodné a veľkoobchodné služby s kozmetikou“ zapísanými v triede 35 pre druhú staršiu ochrannú známku. Sporné služby môžu ponúkať tie isté podniky s komerčnými činnosťami v oblasti starostlivosti o krásu ľudí, ich distribučné kanály sa môžu prekryvať a cieľová skupina verejnosti môže byť rovnaká. Okrem toho nie je nezvyčajné, že rovnaký poskytovateľ maloobchodných a veľkoobchodných služieb v oblasti kozmetiky ponúka aj kozmetické služby v triede 44 na rovnakom mieste alebo naopak ako doplnkovú službu a na podporu predaja produktov ponúkaných v maloobchode a veľkoobchode, ktoré sa bežne používajú v ponúkaných službách starostlivosti o krásu.

Z rovnakých dôvodov je možné aj služby zverejneného označenia „zdravotné poradenstvo; dietetické a výživové poradenstvo“ prihlásené v triede 44 označiť za podobné so službami „maloobchodné a veľkoobchodné služby s potravinami, s nápojmi, s farmaceutickými prípravkami“ zapísanými v triede 35 pre druhú staršiu ochrannú známku.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2630-2019)



Druhá staršia ochranná známka (OZ č. 252935)



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 obrazových označení bez akýchkoľvek slovných prvkov. Zverejnené označenie predstavuje list štvorlístka, v ktorom sú jednotlivé lístky v tvare srdiečka, pričom každý lístok je odlišnej farby, a to červený, modrý, žltý a zelený. Druhá staršia ochranná známka rovnako predstavuje list štvorlístka, v ktorom sú jednotlivé lístky v tvare srdiečka, pričom rozdiel od zverejneného označenia spočíva len vo farebnosti lístkov, kedy vždy dva protihľé lístky majú rovnakú farbu, a to červenú a sivú. Už z uvedeného samotného popisu je zjavné, že obrazová koncepcia sporných označení je viac menej rovnaká, keďže spotrebiteľ bude označenia vnímať zhodne ako štvorlístok, pričom len pri dôkladnej vizuálnej analýze sú badateľné drobné rozdiely spočívajúce v miernom pootočení štvorlístka zverejneného označenia vľavo a vo farebnom vyhotovení, čo by si však spotrebiteľ mohol všimnúť len v prípade, ak by predmetné označenia mal možnosť porovnať vedľa seba. Vzhľadom na to, že bežne sa spotrebiteľ musí spoliehať na zapamätanú predstavu lístku štvorlístka, je nutné porovnávaným označeniam prisúdiť vyššiu mieru podobnosti z vizuálneho hľadiska.

Z fonetického hľadiska je potrebné uviesť, že porovnávané označenia pozostávajú výlučne z obrazového prvku, a teda neobsahujú žiadne slovné prvky, ktoré by mohli byť foneticky reprodukovateľné, preto nie je možné kolízne označenia z fonetického hľadiska porovnať.

Zo sémantického hľadiska je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či sú tvorené prvkami s konkrétnym významom alebo sú ich prvky fantazijné. V prípade porovnávaných je možné konštatovať, že ide o označenia zhodné zo sémantického hľadiska, keďže rovnako nesú význam „lístok štvorlístka“.

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 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.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých služieb v triedach 41 a 44 široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné služby určené, a tie si vzhľadom na účel ich použitia vyžadujú skôr nižší stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere a zároveň, vzhľadom na povahu tovarov a služieb v triedach 9 a 42 z oblasti výpočtovej techniky príslušnú skupinu verejnosti tvorí jednak odborná verejnosť so špecifickými profesionálnymi vedomosťami a skúsenosťami, ako aj široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary a služby určené, a tie si vzhľadom na účel ich použitia vyžadujú priemerný alebo vyšší stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámery z komplexného hľadiska je potrebné uviesť, že na základe porovnania zverejneného označenia s druhou staršou ochrannou známkou bola medzi nimi konštatovaná vyššia miera vizuálnej podobnosti a zhoda zo sémantického hľadiska, pričom fonetické hľadisko sa neuplatní, keďže sporné označenia neobsahujú žiaden slovný prvok, ktorý by spotrebiteľ mohol reprodukovat'.

Čo sa týka celkového dojmu, akým označenia pôsobia na spotrebiteľa je v danom prípade dôvodné predpokladať, že spotrebiteľ nedokáže kolízne označenia bezpečne odlíšiť vďaka ich veľmi podobnej grafickej koncepcii vyobrazenia listov štvorlístka v tvare srdiečok. Rozdiely spočívajúce len vo farebnom vyhotovení, kedy je okrem zhodnej červenej farby použitá žltá farba, pričom aj rozdiel medzi zelenou, modrou a sivou farbou je, pri zohľadnení skutočnosti, že spotrebiteľ nemá možnosť porovnať označenia vedľa seba, zanedbateľný, ako aj rozdiel v minimálnom pootočení lístku štvorlístka vo zverejnenom označení, výrazne neovplyvnia celkový vizuálny vnem. Vzhľadom na uvedené, a to aj pri zohľadnení vyššieho stupňa pozornosti pri výbere tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné, resp. podobné, je nutné konštatovať, že existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámery týchto označení na trhu. Zverejnené označenie tak môže pre spotrebiteľa predstavovať len ďalší nový variant označenia tovarov a služieb namietateľa, prípadne sa môže domnievať, že medzi prihlasovateľom a namietateľom existuje nejaké prepojenie, a tak by mohol byť uvedený do omylu pri stretnutí sa na trhu s posudzovanými tovarmi a službami.

Namietateľ založil odôvodnenie podaných námietok aj na ochrannej známke  č. 252131 (prvá staršia ochranná známka), ktorá je zapísaná pre rovnaké tovary a služby ako druhá staršia ochranná známka, avšak vzhľadom na výsledok porovnania zverejneného označenia s druhou staršou ochrannou známkou, posudzovanie prvej staršej ochrannej známky by nemalo vplyv na výsledok predmetného rozhodnutia, a preto sa ním úrad ďalej nezaoberal.

Úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že v danom prípade sú vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám v triedach 9, 41, 42 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb naplnené podmienky § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, a preto 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:

Ing. Róbert Porubčan
Zliechovská ulica 341/55
Košeca

PETRÁN A PARTNERI ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA s. r. o.
Puškinova 16
080 01 Prešov 1