



*Banská Bystrica 4. 8. 2021*

*POZ 239-2020/N-81-2021*

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Atilu B., 974 01 Banská Bystrica, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „Bystrické zvony“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 12.3.2020 prihlasovateľom Bystrické Zvony OZ, Spojová 3855/12, 974 04 Banská Bystrica 4 (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 239-2020 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.8.2020, 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 „Bystrické zvony“, číslo spisu POZ 239-2020, sa zamietá.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „Bystrické zvony“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 239-2020 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 13.10.2020 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 celého zoznamu prihlásených služieb.

Namietateľ v odôvodnení predmetných námietok poukázal na to, že je majiteľom staršej ochrannej známky „BYSTRICKÉ ZVONY“ č. 234128 s právom prednosti od 19.4.2012, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 38, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „staršia ochranná známka“).

Namietateľ na základe porovnania tovarov a služieb konštatoval, že vo zverejnenom označení a v staršej ochrannej známke ide o identické alebo podobné služby, ktoré sú prihlásené, resp. zapísané najmä v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pri porovnaní sporných označení z vizuálneho, fonetického aj sémantického hľadiska namietateľ uviedol, že kolízne označenia obsahujú zhodné slovné prvky „Bystrické zvony“, a preto sú zhodné.

Podľa namietateľa v uvedenom prípade existuje veľká pravdepodobnosť zámény zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou na strane spotrebiteľov, lebo obidve označenia obsahujú slovné prvky „Bystrické zvony“.

Na základe uvedených argumentov namietateľ navrhol, aby prihláška zverejneného označenia „Bystrické zvony“, číslo spisu POZ 239-2020, bola zamietnutá pre všetky prihlásené služby.

Listom úradu z 3.11.2020 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.

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 ochrannej známky „Bystrické zvony“, číslo spisu POZ 239-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 12.3.2020 prihlasovateľom Bystrické Zvony OZ, Spojová 3855/12, 974 04 Banská Bystrica 4 a zverejnená vo Vestníku úradu 3.8.2020 pre služby v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Atila B., 974 01 Banská Bystrica je majiteľom ochrannej známky „BYSTRICKÉ ZVONY“ č. 234128 s právom prednosti od 19.4.2012, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 38, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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.

### **Porovnanie tovarov a služieb**

Zverejnené označenie je prihlásené pre služby:

**v triede 41** – *„akadémie (vzdelávanie); zábava; služby estrádnych umelcov; vydávanie textov (okrem reklamných); požičiavanie zvukových nahrávok; vydávanie kníh; tvorba rozhlasových a televíznych programov; varietné predstavenia; služby orchestrov; televízna zábava; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; nahrávacie štúdiá (služby); organizovanie a vedenie sympózií; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; organizovanie predstavení (manažérske služby); písanie textov scenárov nie na reklamné účely; hudobné skladateľské služby; organizovanie a vedenie koncertov; hudobná tvorba; online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); skladanie piesní; poskytovanie nestahovateľných filmov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie);*

*poskytovanie nesťahovateľných televíznych programov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); služby zvukových technikov na podujatiach; tvorba videozáznamov na podujatiach“.*

Staršia ochranná známka je okrem iného zapísaná aj pre služby:

**v triede 41** – *„činnosť v oblasti zábavy a kultúry a športu; organizovanie športových podujatí a súťaží; organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie predstavení (manažérske služby), hudobných a tanečných produkcií; činnosť umeleckej a športovej agentúry; informácie o možnostiach zábavy; filmová tvorba; fotografická reportáž; fotografovanie; organizovanie a plánovanie večierkov; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie audiovizuálnych predstavení na účely kultúrne a zábavné; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; požičiavanie nahratých nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov; prenájom hudobných nástrojov a hudobnej aparatúry; usporadúvanie predstavení divadelných, filmových, koncertných a iných; usporadúvanie koncertov, hudobných a tanečných produkcií; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov; vydávanie periodických a neperiodických publikácií s výnimkou reklamných; zverejňovanie a vydávanie kníh, revue a magazínov; výchovno-zábavné klubové služby; výroba (tvorba) videofilmov; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenia“.*

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 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.

Služby *„organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie predstavení (manažérske služby)“* sú obsiahnuté v zozname služieb prihlásených v triede 41 pre zverejnené označenie a zároveň aj v zozname služieb zapísaných v triede 41 pre staršiu ochrannú známku, a preto ide o zhodné služby.

Pre nasledujúce služby v triede 41 je možné konštatovať zhodu, keďže ide o konkrétne špecifikované služby obsiahnuté vo všeobecnej alebo širšej kategórii služieb alebo naopak, alebo sú uvedené synonymickými názvami. Ide o:

- prihlásené služby *„akadémie (vzdelávanie)“* a zapísané služby *„organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov“*,
- prihlásené služby *„zábava; televízna zábava“* a zapísané služby *„činnosť v oblasti zábavy a kultúry a športu; výchovno-zábavné klubové služby“*,
- prihlásené služby *„služby estrádnych umelcov; varetné predstavenia“* a zapísané služby *„živé predstavenia“*,
- prihlásené služby *„vydávanie textov (okrem reklamných); písanie textov scenárov nie na reklamné účely“* a zapísané služby *„vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov“*,
- prihlásené služby *„tvorba rozhlasových a televíznych programov“* a zapísané služby *„činnosť v oblasti zábavy a kultúry a športu“*,
- prihlásené služby *„požičiavanie zvukových nahrávok“* a zapísané služby *„požičiavanie nahratých nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov“*,
- prihlásené služby *„vydávanie kníh“* a zapísané služby *„zverejňovanie a vydávanie kníh, revue a magazínov“*,
- prihlásené služby *„organizovanie a vedenie koncertov“* a zapísané služby *„usporadúvanie koncertov, hudobných a tanečných produkcií“*,

- prihlásené služby „*tvorba videozáznamov na podujatiach*“ a zapísané služby „*výroba (tvorba) videofilmov*“.

Prihlásené služby „*online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); poskytovanie nesťahovateľných filmov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); poskytovanie nesťahovateľných televíznych programov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie)*“ sú podobné so zapísanými službami „*požičiavanie nahratých nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov*“ v triede 41 pre staršiu ochrannú známku. Uvedené služby môžu mať rovnakých poskytovateľov, slúžia na rovnaký účel a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti.

Prihlásené služby „*rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia*“ a zapísané služby „*informácie o možnostiach zábavy*“ v triede 41 sú určené pre spotrebiteľov, ktorí majú záujem navštíviť zábavné podujatie, pričom uvedené služby môžu byť poskytované na rovnakých miestach rovnakým poskytovateľom pre rovnakú skupinu spotrebiteľov, a preto ich možno označiť za podobné služby.

Prihlásené služby „*služby orchestrov; služby zvukových technikov na podujatiach*“ sú podobné so zapísanými službami „*živé predstavenia; usporadúvanie koncertov, hudobných a tanečných produkcií*“ v triede 41 pre staršiu ochrannú známku. Uvedené služby slúžia na rovnaký účel, hlavne na zábavu, majú teda rovnakú povahu, môžu mať rovnakých poskytovateľov, sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti a navyše, možno ich považovať za konkurenčné.

Prihlásené služby „*nahrávacie štúdiá (služby); hudobné skladateľské služby; hudobná tvorba; skladanie piesní*“ a zapísané služby „*filmová tvorba; výroba (tvorba) videofilmov*“ v triede 41 sú spojené s umením zameraným na zábavu. Filmová tvorba, resp. tvorba videofilmov je proces, pri ktorom vzniká film, a ktorého neoddeliteľnou súčasťou je zvuk. Tento zvuk je nahrávaný a tvoria ho dialógy, zvukové efekty a hudba, resp. piesne, ktoré sú realizované zvukovými technikmi. Z uvedeného vyplýva, že kolízne služby majú rovnaký účel, môžu byť poskytované rovnakým subjektom, a preto ich možno označiť za služby podobné.

### **Porovnanie označení**

Zverejnené označenie (POZ 239-2020)

Staršia ochranná známka (OZ č. 234128)

Bystrické zvony

BYSTRICKÉ ZVONY

V prípade slovných označení sa poskytnutá či požadovaná ochrana vzťahuje na samotné slovo, nie však na jeho písomnú podobu. Z uvedeného dôvodu nie je podstatné, či je slovo napísané veľkými alebo malými písmenami.

Zverejnené označenie i staršia ochranná známka sú slovné označenia, ktoré sú tvorené identickými slovnými prvkami „bystrické zvony“, resp. „BYSTRICKÉ ZVONY“. Z uvedeného je zrejmé, že kolízne označenia sú zhodné.

### **Celkové zhodnotenie**

Z porovnania označení vyplynulo, že zverejnené označenie a staršia ochranná známka sú zhodné. Zároveň bolo zistené, že časť služieb prihlásených pre zverejnené označenie je zhodná so službami, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka. Zákonné podmienky uplatneného ustanovenia § 7 písm. a) bod 1. zákona o ochranných známkach sú teda naplnené v súvislosti so službami „*akadémie (vzdelávanie); zábava; služby estrádnych umelcov; vydávanie textov (okrem*

*reklamných); požičiavanie zvukových nahrávok; vydávanie kníh; tvorba rozhlasových a televíznych programov; variétne predstavenia; televízna zábava; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie predstavení (manažérske služby); písanie textov scenárov nie na reklamné účely; organizovanie a vedenie koncertov; tvorba videozáznamov na podujatiach“ prihlásenými v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.*

Niektoré prihlásené služby v triede 41 boli posúdené v porovnaní so službami staršej ochrannéj známky ako podobné („*služby orchestrov; nahrávacie štúdiá (služby); rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; hudobné skladateľské služby; hudobná tvorba; online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); skladanie piesní; poskytovanie nestahovateľných filmov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); poskytovanie nestahovateľných televíznych programov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); služby zvukových technikov na podujatiach“). Vzhľadom na to, že porovnávané označenia sú zhodné, nemožno vylúčiť, že spotrebiteľ bude uvedený do omylu, čo sa týka pôvodu takto označených služieb. Spotrebiteľ by sa mohol domnievať, že tieto služby pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov.*

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých služieb v triede 41 široká spotrebiteľská verejnosť alebo odborníci orientujúci sa v oblasti kultúry. Výberom týchto služieb budú venovať priemernú mieru pozornosti, ktorá vzhľadom na zhodnosť označení nie je spôsobilá vylúčiť pravdepodobnosť zámenny zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou na strane spotrebiteľskej verejnosti. Z uvedeného vyplýva, že v súvislosti so službami, ktoré boli posúdené ako podobné boli naplnené podmienky ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Vzhľadom na to, že boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach pre všetky služby zverejneného označenia prihlásené v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, 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:

Ivan Belička, patentový zástupca  
Švermova 21  
974 04 Banská Bystrica 4

Bystrické zvony OZ  
Spojová 3855/12  
974 04 Banská Bystrica 4