



Banská Bystrica 20. 9. 2021

POZ 1544-2020/N-93-2021

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa IMBIZ s. r. o., Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves, zastúpeného v konaní Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej „namietateľ“) proti zápisu



označenia do registra ochranných známok, prihláseného 13.7.2020 prihlasovateľmi Ing. Ladislavom Habinom, Barca, 040 17 Košice-Barca, Valériou Turskou, Okánikovo 1, 946 21 Veľké Kosihy a Tomášom Turským, Okánikovo 1, 946 21 Veľké Kosihy (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1544-2020 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 čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky , číslo spisu POZ 1544-2020, sa zamietá pre všetky tovary a služby v triedach 16, 35, 39 a 41 a pre služby „úpravy a prešívanie oblečenia“ v triede 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre služby „recyklácia odpadu; triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu (transformácia)“ v triede 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:



Proti zápisu označenia do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 1544-2020 (ďalej aj „zverejnené označenie“) boli 3.12.2020 podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov a služieb v triedach 16, 35, 39, 40 a 41 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 čierno biele obrazové označenie tvorené štylizovaným štvorlístkom, kde v jednotlivých lístkoch štylizovaných ako srdiečka sú napísané slová „STYLE“, „PEOPLE“, „EDUCATION“ a piktogram kráčajúceho človeka smerujúceho k trom vlnkám.

Vedľa obrazového prvku je slovný prvok „Eco club“ napísaný malým štandardným typom písma. Prvá 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, 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.

Namietateľ ďalej identifikoval dištinktívne a dominantné prvky sporných označení, ktorými podľa neho sú vyobrazenie štvorlístka v oboch starších ochranných známkach a zároveň slovný prvok „MADARAS“ v prvej staršej ochrannej známke a vo zverejnenom označení len vyobrazenie štvorlístka vzhľadom na to, že slovné prvky sú prehliadnuteľné z dôvodu ich veľkosti alebo slabého kontrastu.

Z vizuálneho hľadiska existuje podľa namietateľa vysoká miera podobnosti medzi zverejneným označením a druhou staršou ochrannou známkou vzhľadom na rovnaké štylizované vyobrazenie štvorlístkov, pričom rozdiely vo farebnosti lístkov, v prítomnosti prehliadnuteľných slovných prvkov, piktogramu a stonky vo zverejnenom označení neprevažujú nad podobnosťou v tvare a štylizácii štvorlístkov. 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 zverejnené označenie s druhou staršou ochrannou známkou, keďže táto nebude foneticky reprodukovaná a pri porovnaní zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou namietateľ konštatoval, že označenia nie sú podobné.

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 dodal, že slovné prvky obsiahnuté vo zverejnenom označení a v prvej staršej ochrannej známke síce majú určitý význam, príp. sú fantazijné, avšak nemajú zásadný vplyv na sémantickú zhodnosť dominantných a dištinktívnych grafických prvkov.

Porovnaním sporných označení z celkového hľadiska namietateľ dospel k záveru o ich vysokej podobnosti.

Pri porovnaní tovarov a služieb namietateľ skonštatoval podobnosť a zhodu tovarov a služieb prihlásených v triedach 16, 35, 39 a 41 s tovarmi a službami zapísanými pre staršie ochranné známky v rovnakých triedach. K službám „úpravy a prešívanie oblečenia“ prihláseným v triede 40 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 odevmi, s obuvou, s galantériou a s módnymi doplnkami“ vzhľadom na to, že ide o služby komplementárne.

Prihlásené služby „zber recyklovateľných výrobkov (doprava)“ v triede 39 a prihlásené služby „recyklácia odpadu; triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu (transformácia)“ v triede 40 označil namietateľ za podobné so službami „poskytovanie pomoci pri doprave; logistické služby v doprave; balenie tovaru; skladovanie tovaru“ zapísanými v triede 39 pre staršie ochranné známky, keďže, ako uviedol, recyklácia a triedenie odpadu inherentne zahŕňajú aj skladovanie a dopravu.

Vzhľadom na vyššie uvedené namietateľ pri celkovom hodnotení konštatoval nebezpečenstvo zámieny sporných označení pri ich použití na zhodných a podobných tovaroch a službách, ktorým spotrebiteľ venuje len nízku pozornosť, a to najmä v prípade, že nemá možnosť ich priameho porovnania.

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



..., číslo spisu POZ 1544-2020 pre všetky prihlásené tovary a služby.

Listom úradu z 11.1.2021 boli námietky odoslané prihlasovateľom na vyjadrenie.

Prihlasovatelia vo vyjadrení doručenom úradu 15.3.2021 v úvode zhrnuli konštatovania namietateľa, pričom vyjadrili nesúhlas so závermi porovnania označení.

Podľa prihlasovateľov sa pri vizuálnom porovnaní musí označenie posudzovať ako celok, a preto je podľa nich dôležitá farebná odlišnosť sporných označení, keďže spotrebiteľ nie je farbosllepý, pričom sa odvolali na Rozsudok Najvyššieho súdu vo veci „POZ 13912005 II/21-200“, podľa ktorého, ako uviedli, možno posúdiť podobnosť na základe dominantného prvku len vtedy, ak sú všetky ostatné prvky zanedbateľné, čo v predmetnom prípade podľa prihlasovateľov neplatí vzhľadom na to, že prvky zverejneného označenia, ako je tvar, farba, tieňovanie a doplňujúci nápis, nie sú zanedbateľné. Vzhľadom na uvedené prihlasovatelia uviedli, že zverejnené označenie nie je z vizuálneho hľadiska podobné s prvou staršou ochrannou známkou a s druhou staršou ochrannou známkou len vo veľmi malej miere.

Prihlasovatelia uviedli, že farby majú pri tvorbe loga z psychologického hľadiska veľký význam a dodali, že použitím červenej farby je získaná pozornosť ľudí a jej použitie v potravinárskom priemysle vyvolá chuť do jedla, čierna farba vytvára atmosféru tajomstva a sily a sivá farba je neutrálna, preto jej použitie vo zverejnenom označení má na spotrebiteľa pôsobiť nevťieravo. Pozornosť spotrebiteľa sa potom presunie na slovné prvky „STYLE PEOPLE EDUCATION“ a piktogramy človeka a vody v lístkoch štvorlístka. V prípade starších ochranných známk naopak sivá farba slúži na potlačenie vplyvu agresívnej červenej farby. Z uvedených dôvodov je podľa prihlasovateľov nemožné opomenúť pri vizuálnom porovnaní označení ich výrazné a významné farebné odlišnosti.

V súvislosti s uvedeným prihlasovateľom dodali, že zverejnené označenie je v online prostredí a v marketingu používané aj v zelenej farbe, pričom sa odvolali na rozhodovaciu prax Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej aj „EUIPO“), podľa ktorej, ako uviedli, samotná zmena farby nemení rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky za splnenia určitých požiadaviek (slovné/obrazové prvky sa zhodujú a sú hlavnými rozlišovacími prvkami; kontrast odtieňov je zachovaný; farba alebo kombinácia farieb nemá sama osebe rozlišovaciu spôsobilosť a farba nie je jedným z hlavných prvkov, ktoré prispievajú k celkovej rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky).




Prihlasovatelia vyjadrili nesúhlas aj s fonetickým porovnaním namietateľa a uviedli, že ak označenie obsahuje slová, spotrebiteľ ich bude memorovať, na základe čoho skonštatovali, že medzi označeniami neexistuje žiadna fonetická podobnosť.

Pri sémantickom porovnaní označení prihlasovateľa uviedli, že zverejnené označenie bude priemerný slovenský spotrebiteľ hovoriaci anglicky na základe prekladu slov „STYLE PEOPLE EDUCATION Eco club“ dávať jednoznačne do súvisu s tovarmi a službami, ktoré sa týkajú ich podnikateľskej činnosti (doprava, komunikácia, bývanie, strava, realizácia ekologicko-športových aktivít pre širokú skupinu dobrovoľníkov). Keďže slovo „MADARAS“ v prvej staršej ochrannej známke, ako uviedli prihlasovatelia, je podľa wikipédie maďarské mesto, neexistuje medzi spornými označeniami ani sémantická podobnosť.

Porovnanie označení prihlasovateľa uzavreli konštatovaním o ich podobnosti len z vizuálneho hľadiska vo veľmi malej miere, na základe čoho uviedli, že nie je splnená zákonná podmienka uplatneného námietkového dôvodu.

K porovnaniu tovarov a služieb prihlasovateľa uviedli, že tovary v triedach 16, 35 a 41 sú zhodné, pričom pre služby v triede 39 konštatovali len malú zhodu a k službám v triede 40 „recyklácia odpadu; triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu (transformácia); úpravy a prešívanie oblečenia“ dodali, že tieto nie sú pre namietateľa z hľadiska registrácie a obchodného záujmu relevantné.

Prihlasovatelia zdôraznili, že v registri úradu sú zapísané ochranné známky obsahujúce štvorlístok, ako napr.

ochranná známka č. 250515  „INTEGROVANÁ DOPRAVA ŽILINSKÉHO KRAJA“, č. 245145  „GESTO PRE MESTO“ alebo č. 241677  „Life in Connect“, čo je podľa nich dôkazom, že na trhu môžu koexistovať majitelia ochranných známk so štvorlístkom zapísaných pre rovnaké tovary a služby.

V závere prihlasovateľa dodali, že ich spoločnosť je malým rodinným podnikom s oblasťou pôsobenia v doprave, komunikácii, bývaní a stravovaní, ktorý realizuje ekologické športové aktivity, jazdí 100% elektro autami v Košiciach, Prešove a ich okolí a organizuje dobrovoľníkov na „eko“ aktivity pre obnovu lesa, pôdy, vody a vzduchu.

Vzhľadom na uvedené prihlasovatelia navrhli, aby úrad námietky 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.


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 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

- ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- 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 1544-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 13.7.2020 prihlasovateľmi Ing. Ladislavom Habinom, Barca, 040 17 Košice-Barca, Valériou Turskou, Okánikovo 1, 946 21 Veľké Kosihy a Tomášom Turským, Okánikovo 1, 946 21 Veľké Kosihy a zverejnená vo Vestníku úradu 3.9.2020 pre tovary a služby v triedach 16, 35, 39, 40 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ IMBIZ s. r. o., Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves 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 16 – „albumy; škrobové obalové materiály; papier; lepenka“;

v triede 35 – „obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); obchodné alebo podnikateľské informácie; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; podpora predaja (pre tretie osoby); poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; reklama; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); spracovanie textov; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; vzťahy s verejnosťou (public relations); zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz“;

v triede 39 – „automobilová doprava; balenie tovarov; doručovanie balíkov; informácie o možnostiach dopravy; informácie o dopravnej premávke; organizovanie turistických plavieb; požíčovanie nosičov na

automobily; prenájom automobilov; prenájom vozidiel; riečna doprava ; skladovanie; sprevádzanie turistov; sprostredkovanie dopravy; taxislužba; zber recyklovateľných výrobkov (doprava); zdieľanie automobilov“;

v triede 40 – *„recyklácia odpadu; triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu (transformácia); úpravy a prešívanie oblečenia“;*

v triede 41 – *„informácie o výchove a vzdelávaní; vydávanie kníh; vzdelávanie“.*

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 počítačové (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 diare; 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; lístky; 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 tlačiarní; 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 darčekovými predmetmi, s nábytkom, s okuliarmi, a s farmaceutickými prípravkami; organizovanie súťaží na podporu predaja; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; podpora predaja (pre tretie osoby); správa spotrebiteľských vernostných programov; služby porovnávania cien; zoraďovanie 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 novin a časopisov (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; online 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); odtahovanie 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 (knížnice); 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)“.

Pred samotným porovnaním tovarov a služieb je potrebné uviesť, že na účely posúdenia podobnosti tovarov alebo služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámenny, nie je rozhodné formálne zatriedenie tovarov alebo služieb do konkrétnej triedy, ale zohľadňujú sa všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým ich povahu, 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 určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti označení mohol byť uvedený do omylu, čo sa týka výrobcu alebo poskytovateľa predmetných tovarov alebo služieb.

Bez nutnosti podrobnej analýzy možno konštatovať, že nasledujúce tovary zverejneného označenia sú definované zhodným alebo synonymickým názvom s tovarmi zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku, a preto sú zhodné:

- tovary „albumy“ prihlásené aj zapísané v triede 16,
- služby „obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; podpora predaja (pre tretie osoby); poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; reklama; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); spracovanie textov; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; vzťahy s verejnosťou (public relations); zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz“ prihlásené aj zapísané v triede 35,
- služby „obchodné alebo podnikateľské informácie“ prihlásené v triede 35 a služby „poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií“ zapísané v rovnakej triede,
- služby „automobilová doprava; balenie tovarov; požičiavanie nosičov na automobily; sprostredkovanie dopravy“ prihlásené v triede 36 a služby „automobilová preprava; balenie tovaru; prenájom nosičov na automobily; sprostredkovanie prepravy“ zapísané v rovnakej triede,
- služby „informácie o výchove a vzdelávaní; vydávanie kníh; vzdelávanie“ prihlásené aj zapísané v triede 41.

Výsledkom porovnania ďalej uvedených prihlásených a zapísaných tovarov a služieb je konštatovaná zhoda vzhľadom na to, že ide o širšiu kategóriu tovarov a služieb zahŕňajúcu aj konkrétne druhy tovarov a služieb alebo naopak. Ide o:

- prihlásené tovary „*škrobové obalové materiály*“ v triede 16 a zapísané tovary „*obaly (papiernický tovar)*“ v rovnakej triede,
- prihlásené tovary „*papier*“ v triede 16 a zapísané tovary „*listový papier*“ v rovnakej triede,
- prihlásené tovary „*lepenka*“ v triede 16 a zapísané tovary „*reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky*“ v rovnakej triede,
- prihlásené služby „*odborné obchodné riadenie umeleckých činností*“ v triede 35 a zapísané služby „*pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti*“ v rovnakej triede,
- prihlásené služby „*doručovanie balíkov*“ v triede 39 a zapísané služby „*doručovacie služby*“ v rovnakej triede,
- prihlásené služby „*informácie o možnostiach dopravy; informácie o dopravnej premávke*“ v triede 39 a zapísané služby „*informácie o doprave; logistické služby v doprave*“ v rovnakej triede,
- prihlásené služby „*prenájom automobilov; prenájom vozidiel*“ v triede 39 a zapísané služby „*prenájom dopravných prostriedkov*“ v rovnakej triede,
- prihlásené služby „*skladovanie*“ v triede 39 a zapísané služby „*skladovanie tovaru*“ v rovnakej triede,
- prihlásené služby „*taxislužba*“ v triede 39 a zapísané služby „*služby vodičov*“ v rovnakej triede,
- prihlásené služby „*organizovanie turistických plavieb*“ v triede 39 a zapísané služby „*prepravné služby*“ v rovnakej triede,
- prihlásené služby „*riečna doprava*“ v triede 39 a zapísané služby „*lodná preprava tovaru*“ v rovnakej triede,
- prihlásené služby „*zdieľanie automobilov*“ v triede 39 a zapísané služby „*prenájom dopravných prostriedkov*“ v rovnakej triede.

Služby zverejneného označenia „*odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov)*“ prihlásené v triede 35 sú podobné so službami „*prepísovanie správ (kancelárske práce)*“ 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. Zároveň ich možno považovať za podobné v nízkej miere s tovarmi „*telefónne záznamníky*“ zapísanými v triede 9 pre druhú staršiu ochrannú známku vzhľadom na to, že medzi nimi existuje prepojenie v tom zmysle, že je dôležité ich vzájomné použitie takým spôsobom, že spotrebiteľ sa môže domnievať, že tieto porovnávané tovary a služby pochádzajú od toho istého subjektu alebo navzájom prepojených subjektov.

Služby „*zber recyklovateľných výrobkov (doprava)*“ prihlásené pre zverejnené označenie v triede 39 sú poskytované za účelom zberu a prepravy určitého druhu tovarov - výrobkov z nejakého miesta alebo od ľudí. Predmetné služby sa vzájomne dopĺňajú so službami „*služby poskytovania informácií o preprave tovaru poskytovaných sprostredkovateľmi a informácií o tarifách a možnostiach prepravy; kontrola prepravovaného tovaru pred začiatkom prepravy*“ zapísanými v rovnakej triede pre druhú staršiu ochrannú známku, sú zamerané na rovnakých koncových používateľov a poskytujú ich rovnaké spoločnosti prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov. Preto sú tieto služby podobné.

Čo sa týka prihlasovaných služieb „*sprevádzanie turistov*“ v triede 39, tieto úzko súvisia so službami „*služby poskytovania informácií o cestovaní poskytovaných turistickými kancelármi*“ zapísanými v triede 39 pre druhú staršiu ochrannú známku a možno ich považovať za navzájom sa dopĺňujúce a prelínajúce služby vzhľadom na to, že väčšina cestovných, resp. turistických kancelárií súčasne ponúka aj služby delegátov sprevádzajúcich turistov po destinácii alebo turistických atrakciách. Sporné služby sa zvyčajne zhodujú v poskytovateľovi a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov, a teda možno konštatovať ich podobnosť.

Služby zverejneného označenia „*úpravy a prešívanie oblečenia*“ prihlásené v triede 40 možno na základe ich vzájomnej prepojenosti a komplementárnosti považovať za podobné so službami „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s odevmi*“ zapísanými v triede 35 pre druhú staršiu ochrannú známku, pretože slúžia na rovnaký účel a zhodujú sa v poskytovateľovi, distribučných kanáloch a sú určené pre rovnaký okruh spotrebiteľov.

Ostatné služby „recyklácia odpadu; triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu (transformácia)“ prihlásené pre zverejnené označenie v triede 40 nie sú podobné s tovarmi a službami zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku v triedach 9, 16, 35, 36, 41, 42 a 43. Tovary zapísané v triede 9 zahŕňajú rôzne druhy elektronických zariadení a hardvérové a softvérové vybavenie počítačov, tovary zapísané v triede 16 zahŕňajú rôzne druhy papiernického tovaru, služby zapísané v triede 35 zahŕňajú reklamné služby, služby maloobchodného a veľkoobchodného predaja rôznych tovarov ako napr. odevov, domácich potrieb, hračiek alebo hardvéru a softvéru, služby obchodného manažmentu, ako aj poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti, služby zapísané v triede 36 predstavujú rôzne druhy finančných a bankových služieb a služieb súvisiacich s nehnuteľnosťami, služby zapísané v triede 39 súvisia s dopravou a prepravou ako aj s balením a uskladnením tovaru, služby zapísané v triede 41 sa týkajú vzdelávania, zábavy a organizovania súťaží, seminárov, kongresov, služby zapísané v triede 42 zahŕňajú vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie, priemyselné analýzy, priemyselný výskum a poradenstvo v oblasti počítačových technológií a napokon služby zapísané v triede 43 sa týkajú najmä poskytovania konzumácie jedál a nápojov ako aj poskytovania dočasného ubytovania. Z uvedeného je zrejmé, a to na rozdiel od namietateľovho tvrdenia o ich podobnosti so službami „poskytovanie pomoci pri doprave; logistické služby v doprave; balenie tovaru; skladovanie tovaru“ zapísanými v triede 39 pre staršie ochranné známky, keďže, ako uviedol, recyklácia a triedenie odpadu inherentne zahŕňajú aj skladovanie a dopravu, že tovary a služby zapísané pre druhú staršiu ochrannú známku sú svojou povahou, účelom a spôsobom použitia jasne odlišné od služieb súvisiacich s recykláciou a triedením odpadu, ktoré zahŕňajú činnosti vo svojej podstate úplne odlišné od všetkých zapísaných tovarov a služieb druhej staršej ochrannej známky a to aj dopravných alebo skladovacích služieb. Nie je možné považovať tieto služby za podobné len preto, že výsledok uvedených prihlásených služieb, t. j. vytriedený a recyklovaný tovar, je potom niekde dopravovaný a skladovaný. Uvedené služby sa okrem svojho odlišného účelu líšia aj v poskytovateľoch, distribučných kanáloch a cieľovej verejnosti. Okrem toho nie sú navzájom komplementárne ani si nekonkurujú.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1544-2020)

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.

Zverejnené označenie je obrazovým označením tvoreným obrazovým prvkom listu štvorlístka so stonkou, v ktorom sú jednotlivé lístky v tvare srdiečka a v nich obsiahnutých slovných a obrazových prvkoch. Obrazový prvok štvorlístka je sivej farby, pričom slovné a obrazové prvky v jednotlivých lístkoch sú čiernej farby. Slovné prvky „STYLE“, „PEOPLE“ a „EDUCATION“ sú umiestnené v hornej tretine lístkov a v strede štvrtého lístku sa nachádza piktogram chodca a obrazový prvok troch vlnoviek, resp. piktogram vodnej plochy. Vpravo dole od štvorlístka je drobným písmom napísaný slovný prvok „Eco club“. Slovné prvky „STYLE“, „PEOPLE“, „EDUCATION“ a „Eco club“ sú priemernému spotrebiteľovi aj bez dokonalej znalosti anglického jazyka známe vo význame „štýl“, „móda“, „ľudia“, „vzdelanie, školstvo, výchova“ a „ekologický klub“, teda vo vzťahu k sporným službám (úpravy a prešívanie oblečenia, sprevádzanie turistov, informácie o výchove a vzdelávaní, vzdelávanie, recyklácia odpadu, triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu) ide o prvky opisné bez rozlišovacej spôsobilosti. Rovnaký záver platí aj pre obrazové prvky piktogramov vo vzťahu k službám prihláseným v triede 39. Uvedené potvrdil aj samotný prihlasovateľ, kedy uviedol, že zverejnené označenie bude priemerný slovenský spotrebiteľ hovoriaci anglickým jazykom na základe prekladu slov „STYLE, PEOPLE, EDUCATION a Eco club“ dávať jednoznačne do súvisu s tovarmi a službami, ktoré sa týkajú jeho podnikateľskej činnosti (doprava, komunikácia, bývanie, strava, realizácia ekologicko-športových aktivít pre širokú skupinu dobrovoľníkov).

Druhá staršia ochranná známka je obrazovým označením tvoreným listom štvorlístka, v ktorom sú jednotlivé lístky v tvare srdiečka, pričom vždy dva protihľé lístky majú rovnakú farbu, a to červenú a sivú.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie obrazových označení, ktorých obrazová koncepcia je viac menej rovnaká, keďže spotrebiteľ bude označenia vnímať zhodne ako štvorlístok, pričom len pri dôkladnej vizuálnej analýze sú badateľné drobné rozdiely spočívajúce v prítomnosti stonky v štvorlístku zverejneného označenia, 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 pri obidvoch porovnávaných označeniach spoľahnúť najmä na zapamätanú predstavu lístku štvorlístka, je možné aj napriek rozdielom vo farebnom vyhotovení druhej staršej ochrannej známky (odlišná farba dvoch lístkov a prítomnosti málo výrazných slovných prvkov a ďalších obrazových prvkov vo zverejnenom označení, ktoré však sú bez rozlišovacej spôsobilosti, nájsť určitú mieru vizuálnej podobnosti kolíznych označení.

Z fonetického hľadiska je potrebné uviesť, že napriek tomu, že zverejnené označenie obsahuje slovné prvky „STYLE“, „PEOPLE“, „EDUCATION“ a „Eco club“, nie je možné kolízne označenia z fonetického hľadiska porovnať, pretože druhá staršia ochranná známka pozostáva výlučne z obrazového prvku, a teda neobsahuje žiadne slovné prvky, ktoré by mohli byť foneticky reprodukovateľné a porovnávané so slovnými prvkami zverejneného označenia.

Zo sémantického hľadiska možno porovnávané označenia považovať za podobné v tom, že obsahujú vo vysokej miere podobný obrazový prvok štvorlístka. Slovné prvky zverejneného označenia a obrazové prvky piktogramov, ako bolo vyššie uvedené, bude spotrebiteľ vnímať v spojení s prihlásenými tovarmi a službami, a preto nie je možné vylúčiť ani sémantickú podobnosť porovnávaných označení na základe ich zhodného odkazu na štvorlístok.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény

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

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

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb v triedach 16, 35 a 41 široká spotrebiteľská verejnosť charakteristická priemernou mierou obozretnosti a pozornosti a zároveň, vzhľadom na povahu služieb v triedach 39 a 40 príslušnú skupinu verejnosti tvorí jednak odborná verejnosť so špecifickými profesionálnymi vedomosťami a skúsenosťami, ako aj široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné služby určené, a tie si vzhľadom na ich charakter vyžadujú priemerný alebo vyšší stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámény z komplexného hľadiska je potrebné uviesť, že na základe porovnania zverejneného označenia s druhou staršou ochrannou známkou bola medzi nimi konštatovaná určitá vizuálna podobnosť, ako aj sémantická podobnosť založená na vysokej miere podobnosti obrazového prvku štvorlístka, pričom fonetické hľadisko sa neuplatní, keďže druhá staršia ochranná známka neobsahuje žiadne slovné prvky, ktoré by spotrebiteľ mohol reprodukovateľ.

Čo sa týka celkového dojmu, akým označenia pôsobia na spotrebiteľa je nutné konštatovať, že aj napriek tomu, že vo zverejnenom označení sú prítomné okrem takmer zhodného obrazového prvku štvorlístka, ktorý je však vo zverejnenom označení dominantným prvkom a zároveň je jediným prvkom druhej staršej ochrannej známky, aj slovné prvky „STYLE“, „PEOPLE“, „EDUCATION“ a „Eco club“ a obrazové prvky piktogramov, je v danom prípade dôvodné predpokladať, že spotrebiteľ nedokáže kolízne označenia

bezpečne odlišiť vďaka ich veľmi podobnej grafickej koncepcii vyobrazenia listov štvorlístka v tvare srdiečok. Rozdiely spočívajúce len vo farebnom vyhotovení, kedy je okrem zhodnej sivej farby použitá červená farba a v prítomnosti stonky vo zverejnenom označení je, pri zohľadnení skutočnosti, že spotrebiteľ nemá možnosť porovnať označenia vedľa seba, zanedbateľný. Rovnako ani prítomnosť slovných prvkov „STYLE“, „PEOPLE“, „EDUCATION“ a „Eco club“ a obrazových prvkov piktogramov vo zverejnenom označení, ktoré sú jednak pomerne malej veľkosti a zároveň boli posúdené ako opisné prvky, resp. prvky s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou vo vzťahu k sporným službám, výrazne neovplyvní celkový vizuálny vnem. Zanedbateľný vplyv uvedených slovných a obrazových prvkov na celkový dojem z označení je nutné konštatovať aj v prípade, kedy spotrebiteľ neporozumie ich významu, a to vzhľadom na ich nevýrazné postavenie vo zverejnenom označení vo vzťahu k dominantnému obrazovému prvku štvorlístka

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 zámeny 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, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné.

Vo vzťahu k službám „*recyklácia odpadu; triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu (transformácia)*“ prihláseným v triede 40, ktoré boli namietateľom napadnuté, ale boli zhodnotené ako nepodobné s tovarmi a službami zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku, čím nebola naplnená jedna z dvoch kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu, možno pravdepodobnosť vzniku zámeny porovnávaných označení na trhu vylúčiť.


K argumentu prihlasovateľov, že zverejnené označenie je v online prostredí a v marketingu používané aj v zelenej farbe, pričom sa odvolal na rozhodovaciu prax Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej aj „EUIPO“), podľa ktorej, ako uviedol, samotná zmena farby nemení rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky za splnenia určitých požiadaviek (slovné/obrazové prvky sa zhodujú a sú hlavnými rozlišovacími prvkami; kontrast odtieňov je zachovaný; farba alebo kombinácia farieb nemá sama osebe rozlišovaciu spôsobilosť a farba nie je jedným z hlavných prvkov, ktoré prispievajú k celkovej rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky) je nutné uviesť, že označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané a nie v podobe, v akej sa na trhu používajú.

V nadväznosti na argument prihlasovateľov, že v registri úradu sú zapísané ochranné známky obsahujúce štvorlístok, ako napr. ochranná známka č. 250515  „INTEGROVANÁ DOPRAVA ZILINSKEHO KRAJA“, č. 245145  „GESTO PRE MESTO“ alebo č. 241677



, čo je podľa nich dôkazom, že na trhu môžu koexistovať majitelia ochranných známok so štvorlístkom zapísaných pre rovnaké tovary a služby je potrebné uviesť, že len existencia zápisov ochranných známok nie je sama o sebe dostatočným argumentom, pretože zápis do registra nemusí nutne odrážať situáciu na trhu. Na základe údajov obsiahnutých v registroch nemožno predpokladať, že všetky tieto ochranné známky sú efektívne využívané. Preto k poukázaniu prihlasovateľov na iné zapísané ochranné známky je treba uviesť, že tieto nepreukazujú, že spotrebiteľia sa s označeniami obsahujúcimi obrazový prvok štvorlístka reálne na trhu stretli a ani nevypovedajú o tom, ako tento prvok v jednotlivých označeniach spotrebiteľa vnímajú.

K poukázaniu prihlasovateľov na rozhodnutia a rozsudky iných štátov, je potrebné uviesť, že napriek snahe o harmonizáciu rozhodovacej praxe aj v podobných prípadoch je každé konanie individuálne a pri rozhodovaní úradov sú vždy zohľadňované konkrétne faktory tej ktorej veci.

Namietateľ založil odôvodnenie podaných námietok aj na ochrannej známke  „MADARAS“ č. 252131 (prvá staršia ochranná známka), ktorá je však jednak zapísaná pre rovnaké tovary a služby ako druhá staršia ochranná známka a zároveň v prípade prvej staršej ochrannej známky ide o obrazové označenie obsahujúce ďalší slovný prvok „MADARAS“, ktorý napomáha jej odlišeniu od zverejneného označenia. Vzhľadom na uvedené sa úrad bližšie jej porovnaním so zverejneným označením nezaoberal, keďže ani jej detailné porovnanie nemôže ovplyvniť konečný výsledok už vykonaného posúdenia rozsahu zhodných, podobných, resp. nepodobných prihlásených tovarov a služieb, a teda ani výsledok posúdenia námietok podaných v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že v danom prípade sú vo vzťahu ku všetkým tovarom a službám v prihlásených triedach 16, 35, 39 a 41 a službám „úpravy a prešívanie oblečenia“ prihláseným v triede 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb naplnené podmienky v zmysle § 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

Valéria Turská
Gerlachovská 14
040 01 Košice 1