



*Banská Bystrica 10. 8. 2022  
POZ 1773-2021/N-81-2022*

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, 94025 Menlo Park, Kalifornia, Spojené štáty americké (pred zmenou mena Facebook, Inc.), zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Evou Bušovou, Tobručná 6, 811 02 Bratislava (ďalej namietateľ), proti zápisu slovného označenia „FACECHAT“ do registra ochranných známkov, prihláseného 1.7.2021 prihlasovateľom Facechat, s. r. o., Vydrník 119, 059 14 Vydrník, Slovenská republika (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 1773-2021 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 28.7.2021, 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 „FACECHAT“, číslo spisu POZ 1773-2021, sa zamietá.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „FACECHAT“ do registra ochranných známkov, číslo spisu POZ 1773-2021 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 28.10.2021 podané námietky podľa § 30 v spojitosti s § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, týkajúce sa celého zoznamu prihlásených tovarov.

Namietateľ podané námietky odôvodnil tým, že je majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ „facebook“ č. 14496707, obrazovej ochrannej známky EÚ „facebook“ č. 14496608 a slovnej ochrannej známky EÚ „FACE“ č. 18075690.

Namietateľ konštatoval, že ochranné známky EÚ, ktorých je majiteľom, majú skoršie právo prednosti, sú teda staršími ochrannými známkami a zverejnené označenie je s nimi zameniteľne podobné, pretože ich spája rovnaký začiatok „Face-“. Staršie ochranné známky majú podľa namietateľa vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti, prirodzenej aj nadobudnutej, vzhľadom na dobré meno, ktoré majú vo vzťahu k tovarom a službám, ktoré chránia. Porovnávané označenia sú podľa namietateľa z vizuálneho hľadiska podobné vo vysokej miere, z fonetického hľadiska sú zverejnené označenie a staršie ochranné známky „facebook“ pre slovenského spotrebiteľa trojslabičné, pre spotrebiteľa hovoriaceho po anglicky sú dvojslabičné, pričom sa líšia len v jednej, a to poslednej slabike. Ochranná známka „FACE“ je celá obsiahnutá vo zverejnenom označení. Z fonetického hľadiska sú porovnávané označenia podobné vo vysokej miere. Pri porovnávaní označení zo sémantického hľadiska namietateľ uviedol, že sú fantazijné k tovarom a službám, avšak „Facebook“ je natoľko rozšírená sociálna sieť, že spotrebiteľia budú vedieť, čo si pod týmto označením predstavia. Ochranné známky namietateľa budú vnímané ako zložené z dvoch slov „face“ a „book“ v preklade do slovenského jazyka tvár a kniha. Zverejnené označenie bude tiež spojením dvoch slov „face“ a „chat“, v preklade tvár a rozprávať. Označenia majú rovnaké slovo na svojom začiatku a rovnakú štruktúru, keďže za slovným prvkom „FACE“ nasleduje ďalší slovný prvok s určitým významom. Silné významové prepojenie existuje najmä medzi zverejneným označením a ochrannou známkou „FACE“. Označenia sú aj zo sémantického hľadiska podobné vo vysokej miere. Spotrebiteľia si môžu podľa názoru namietateľa myslieť, že zverejnené označenie patrí do známkového radu ochranných známkov namietateľa.

Namietateľ sa ďalej venoval porovnaniu prihlásených tovarov a tovarov zapísaných pre ochranné známky „facebook“ a konštatoval, že sú zhodné. Služby ochrannej známky „FACE“ patriace do triedy 35 sú podľa namietateľa podobné s tovarmi zverejneného označenia.

Posúdenie pravdepodobnosti zámeny uzavrel namietateľ konštatovaním, že existuje a rovnako tak aj pravdepodobnosť asociácie, pretože spotrebiteľia by sa mohli mylne domnievať, že porovnávané tovary majú spoločný pôvod. Prihlasovateľ by neoprávnene mohol získať výhodu z originality a jedinečnosti ochranných známok namietateľa. Zverejnené označenie podľa namietateľa nemôže plniť základné funkcie ochrannej známky, nedokáže rozlíšiť tovary ňou označené. Zápisom zverejneného označenia by boli uvedení do omylu nielen spotrebiteľia, ale bolo by poškodené a zneužitie aj dobré meno namietateľa, jeho tvorivosť, ľudské a finančné úsilie.

Pri odôvodnení námietok podaných podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach namietateľ poukázal na to, že jeho ochranné známky „facebook“ majú v dôsledku masívneho používania v Európskej únii vrátane Slovenskej republiky dobré meno. Namietateľ uviedol, že „Facebook“ je rozsiahly spoločenský webový systém slúžiaci najmä na tvorbu sociálnych sietí, komunikáciu medzi užívateľmi, zdieľanie multimediálnych dát, udržiavanie vzťahov a na zábavu. Je najväčšou sociálnou sieťou na svete a toto označenie v slovnej alebo v obrazovej podobe je notoricky známe a vžilo sa pre služby namietateľa do povedomia nielen európskej, ale aj slovenskej spotrebiteľskej verejnosti. „Facebook“ je podľa vyjadrenia namietateľa ochrannou známkou s dobrým menom na celom svete vrátane Slovenskej republiky.

Namietateľ konštatoval, že od vzniku v roku 2004 sa „Facebook“ rýchlo stal populárnym na celom svete vrátane Slovenskej republiky. Stovky miliónov ľudí používajú „Facebook“, pričom v roku 2021 mal približne 3 miliardy používateľov. Namietateľ poukázal aj na ďalšie konkrétne údaje vypovedajúce o známosti a popularite sociálnej siete „Facebook“, ktoré sú obsiahnuté na webovej stránke [www.internetworldstats.com](http://www.internetworldstats.com) a vo výročných správach namietateľa za roky 2012, 2015, 2016 a 2017. Namietateľ uviedol aj prehľad počtu používateľov „Facebooku“ v jednotlivých krajinách EÚ v období do roku 2019. „Facebooku“ boli obchodnými komorami v rôznych mestách Španielska udelené mnohé certifikáty, ktoré osvedčujú vysoký stupeň známosti, prestíže a dobrého mena ochranných známok namietateľa. Mnoho informácií o popularite sociálnej siete „Facebook“ sa nachádza vo Wikipédii, v internetových článkoch, v mnohých tlačových správach, ale aj v knihách. Namietateľ zdôraznil dosiahnuté popredné pozície značky „Facebook“ v jednotlivých svetových rebríčkoch a tiež umiestnenie vo vyhľadávaní na Alexa (webová informačná spoločnosť). Namietateľ predložil množstvo dokladov súvisiacich s platformou „Facebook“ zapojenou do mnohých rôznorodých oblastí, napr. IT priemyslu, obchodu, reklamy, vzdelávania, zábavy, cestovania, bezpečnosti, prevencie kybernetických hrozieb, ale aj do zdravotnej oblasti, finančníctva a pod. Namietateľ uviedol, že „Facebook“ uľahčuje predaj oblečenia cez bazár s názvom marketplace a zároveň na celom svete existujú státisíce facebookových skupín súvisiacich s módou. „Facebook“ ponúka platformu, kde si firmy môžu vytvoriť výkladnú skriňu a predávať rôzne produkty vrátane oblečenia. V tejto súvislosti namietateľ uviedol, že spotrebiteľská verejnosť si spája „Facebook“ aj s módou a oblečením.

Namietateľ sa odvolal na rozhodnutia a judikáty potvrdzujúce dobré meno ochranných známok „Facebook“. K popularite „Facebooku“ podľa namietateľa prispieva aj jeho používanie celebritami, firmami, osobnosťami zo športu, politikmi a štátnymi orgánmi aj v Slovenskej republike. Navyše, v súvislosti s územím Slovenskej republiky namietateľ uviedol mnoho internetových odkazov na články zo slovenských médií, ktoré sa týkajú „Facebooku“.

Namietateľ poukázal na súvislosť medzi vedomosťou širokej spotrebiteľskej verejnosti o jeho ochranných známkach a možným nepoctivým ťažením z ich rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena používaním zverejneného označenia. Zverejnené označenie je veľmi podobné ochranným známkam namietateľa a mohlo by im spôsobiť ujmu, či rozdrobiť ich rozlišovaciu spôsobilosť a oslabiť ich reklamnú funkciu. Namietateľ vyslovil názor, že zverejnené označenie by mohlo nepoctivo ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochranných známok namietateľa tým, že tovary a služby pochádzajúce od dvoch rozličných subjektov by spotrebiteľ mohol mylne považovať za pochádzajúce z jedného zdroja, čo je neprijateľné, pretože by sa narušila základná funkcia ochrannej známky, t. j. odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z rôznych obchodných zdrojov. Prihlasovateľ svojím úsilím či prostriedkami nijako neprispel k budovaniu dobrého mena ochranných známok namietateľa. Prihlasovateľ chce podľa namietateľa ťažiť z dobrého mena ochranných známok „facebook“ prihlásením veľmi podobného označenia s cieľom získať výhodu z ich atraktivity, dobrého mena a prestíže bez finančnej kompenzácie.

Namietateľ doplnil svoje tvrdenia príkladmi z judikatúry a zhrnul ich do konštatovania, že jeho ochranné známky majú dobré meno a osobitý charakter v Európskej únii a v Slovenskej republike. Subjekty prichádzajúce na slovenský trh s ochrannými známkami, ktoré sú podobné existujúcim ochranným známkam, ktoré sú už u spotrebiteľov etablované, majú výrazne jednoduchšiu situáciu v porovnaní s konkurentmi prichádzajúcimi s originálnymi ochrannými známkami.

Spotrebiteľia môžu podľa namietateľa získať nesprávny dojem, že zverejnené označenie je spojené s ochrannými známkami namietateľa „FACE“ a „facebook“ alebo že je rozšírením značky namietateľa. Namietateľ spolu s podaním námietok a ich odôvodnením predložil rad dôkazných prostriedkov.

Na základe predloženého odôvodnenia a dôkazov namietateľ navrhol, aby prihláška zverejneného označenia bola zamietnutá v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) a b) zákona o ochranných známkach vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom.

Listom úradu z 13.12.2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ sa k predmetným 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.

#### **Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov**

Namietateľ v podaní námietok uviedol § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach a odôvodnenie založil na poukázaní na pravdepodobnosť zámery a asociácie, ktoré doplnil podrobnou analýzou naplnenia zákonných podmienok. Z odôvodnenia námietok je tak zrejmé, že uplatneným námietkovým dôvodom je § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

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 zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery 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 slovného zverejneného označenia „FACECHAT“, číslo spisu POZ 1773-2021, bola podaná 1.7.2021 prihlasovateľom Facechat, s. r. o., Vydrník 119, 059 14 Vydrník, Slovenská republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 28.7.2021 pre tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, 94025 Menlo Park, Kalifornia, Spojené štáty americké (pred zmenou mena Facebook, Inc.), je majiteľom:

- obrazovej ochrannej známky EÚ „facebook“ č. 14496707 s právom prednosti od 20.8.2015, ktorá je zapísaná okrem iných tovarov a služieb aj pre tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- obrazovej ochrannej známky EÚ „facebook“ č. 14496608 s právom prednosti od 20.8.2015, ktorá je zapísaná okrem iných tovarov a služieb aj pre tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- slovnej ochrannej známky EÚ „FACE“ č. 18075690 s právom prednosti od 3.6.2019, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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.

Namietateľ založil odôvodnenie námietok uplatnených podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach na uvedených troch ochranných známkach EÚ. Z dôvodu miery podobnosti zverejneného označenia a starších ochranných známk bude uplatnené ustanovenie preskúmané najskôr v súvislosti so slovnou ochrannou známkou EÚ „FACE“ č. 18075690 (ďalej staršia ochranná známka).

### **Porovnanie tovarov a služieb**

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary:

v triede 25 – „*odevy, obuv, pokrývky hlavy; obuv; pančuchy; čiapky; nákrčníky; šilty; opasky (časti odevov); pulóvre; svetre; podväzky; košele; košele s krátkym rukávom; odevy; korzety; chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); nohavice; vrchné ošatenie; rukavice; šatky, šály; vesty; kabáty; nepremokavé odevy; legíny; sukne; športové tričká, dresy; šaty; sandále; podprsenky; bundy; saká; plavky (pánske); plavky; topánky; topánky na športovanie; šatky (na krk); tričká; opasky na doklady a peniaze (časti odevov); nohavicové sukne; pončá; sarongy (veľké šatky na odievanie); legínsy; šatové sukne; dámske nohavičky*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre služby v triedach 35 a 41, okrem iných aj pre nasledovné služby:

v triede 35 – „*online retail store services for the sale of ...clothing, footwear, headgear,...; none of the aforesaid relating to celiac disease; none of the foregoing in connection with dj services, nightclub services, discotheques, and organization of musical events*“ (online maloobchodné služby v oblasti predaja nasledujúcich výrobkov ...odevy, obuv, pokrývky hlavy...; žiadne z uvedených služieb nesúvisia s celiakiou; žiadne z uvedených služieb nesúvisia so službami diskdžokejov, službami nočných klubov, diskoték a organizovaním hudobných podujatí).

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

Zverejnené označenie je v triede 25 prihlásené pre všeobecné kategórie tovarov „*odevy, obuv, pokrývky hlavy*“ a tiež pre konkrétne druhy tovarov, ktoré patria do uvedených všeobecných kategórií tovarov, ako sú odevy (*pančuchy; nákrčníky; opasky (časti odevov); pulóvre; svetre; podväzky; košele; košele s krátkym rukávom; korzety; nohavice; vrchné ošatenie; rukavice; šatky, šály; vesty; kabáty; nepremokavé odevy; legíny; sukne; športové tričká, dresy; šaty; podprsenky; bundy; saká; plavky (pánske); plavky; šatky (na krk); tričká; opasky na doklady a peniaze (časti odevov); nohavicové sukne; pončá; sarongy (veľké šatky na odievanie); legínsy; šatové sukne; dámske nohavičky*), obuv (*sandále; topánky; topánky na športovanie*) a pokrývky hlavy (*čiapky; šilty; chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy)*).

Staršia ochranná známka je v triede 35 zapísaná pre maloobchodné služby priamo súvisiace s tovarmi, ktoré sú zhodné s tovarmi prihlásenými pre zverejnené označenie v triede 25 (odevy, obuv, pokrývky hlavy a konkrétne tovary patriace do uvedených kategórií tovarov), a to pre „*online maloobchodné služby v oblasti predaja nasledujúcich výrobkov ...odevy, obuv, pokrývky hlavy...; žiadne z uvedených služieb nesúvisia s celiakiou; žiadne z uvedených služieb nesúvisia so službami diskdžokejov, službami nočných klubov, diskoték a organizovaním hudobných podujatí*“.

Podľa európskej judikatúry maloobchodné služby týkajúce sa predaja konkrétnych tovarov sú podobné v priemernej miere týmto konkrétnym tovarom. Aj keď sa povaha, účel a spôsob použitia týchto tovarov a služieb nezhodujú, ich podobnosť súvisí so skutočnosťou, že sa dopĺňajú a že takéto služby sa obvykle ponúkajú na rovnakých miestach, na

ktorých sa predávajú predmetné tovary. Navyše, maloobchodné služby súvisiace s konkrétnymi tovarmi a samotné tovary sa zameriavajú na rovnakú skupinu verejnosti.

Vzhľadom na uvedené je potrebné konštatovať, že tovary zverejneného označenia patriace do triedy 25 a uvedené služby staršej ochrannej známky patriace do triedy 35 sú podobné.

### Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1773-2021)

## FACECHAT

Staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 18075690)

## FACE

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 dvoch slovných označení. Zverejnené označenie je tvorené jediným slovným prvkom „FACECHAT“ a staršiu ochrannú známku tvorí takisto jediný slovný prvok „FACE“. Napriek tomu, že zverejnené označenie obsahuje v porovnaní so štvorpísmenovou staršou ochrannou známkou štyri grafémy navyše (-CHAT), skutočnosť, že celá staršia ochranná známka (FACE) je vo zverejnenom označení obsiahnutá na jeho začiatku, vedie k záveru, že porovnávané označenia sú z vizuálneho hľadiska čiastočne podobné.

Pri porovnávaní označení z **fonetického hľadiska** možno konštatovať, že spotrebiteľ so znalosťou anglického jazyka najpravdepodobnejšie vysloví zverejnené označenie „FACECHAT“ ako dvojslabičné slovo [feɪs-tʃæt] a staršiu ochrannú známku v podobe jednoslabičného slova [feɪs]. V prípade, že spotrebiteľ anglický jazyk neovláda, vysloví porovnávané označenia v zhode s ich písanou podobou ako trojslabičné zverejnené označenie [fa-ce-chat] a dvojslabičnú staršiu ochrannú známku [fa-ce]. Bez ohľadu na to, či spotrebiteľ uplatní anglickú výslovnosť alebo nie, celá zvuková podoba staršej ochrannej známky bude obsiahnutá na začiatku zvukového vnemu vyvolaného interpretáciou zverejneného označenia, a preto sú porovnávané označenia čiastočne podobné aj z fonetického hľadiska.

**Zo sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za rovnaké alebo podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb.

Zverejnené označenie tvorí slovný prvok „FACECHAT“, ktorý nemá význam v slovenskom jazyku ani v inom bežne používanom jazyku na území Slovenskej republiky, avšak spotrebiteľ so znalosťou anglického jazyka ho môže rozdeliť na dve samostatné slová - „FACE“ s významom „tvár, výraz tváre, priedčelie“ a „CHAT“ s významom „rozhovor, rozprávanie, hovorenie“. Zverejnené označenie v takomto prípade bude vnímané vo význame uvedených dvoch samostatných slov, ktoré spolu netvorí žiadny zřejmý významový celok. Slovný prvok tvoriaci staršiu ochrannú známku nesie pre spotrebiteľa so znalosťou anglického jazyka rovnaký význam ako prvá časť slovného prvku tvoriaceho zverejnené označenie, teda „tvár, výraz tváre, priedčelie“. Porovnávané označenia sú tak pre spotrebiteľa ovládajúceho anglický jazyk významovo čiastočne podobné.

Pre spotrebiteľa, ktorý významu slovných prvkov tvoriacich porovnávané označenia nedokáže priradiť žiaden význam, sémantické hľadisko nie je možné uplatniť.

### 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 zámeny 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 zámeny 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 sú dotknuté tovary a služby určené širokej spotrebiteľskej verejnosti s priemerným stupňom pozornosti.

Z porovnania označení vyplynula ich čiastočná vizuálna a fonetická podobnosť, a pre časť spotrebiteľskej verejnosti so znalosťou anglického jazyka aj čiastočná sémantická podobnosť. Pre spotrebiteľov, ktorí anglický jazyk neovládajú, označenia nenesú žiaden konkrétny význam a sémantické hľadisko tak nemá žiaden vplyv na ich celkové porovnanie. Rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky je priemerná, slovný prvok „FACE“, ktorý ju tvorí, je vo vzťahu k zapísaným službám fantazijný. Pri hodnotení celkového dojmu, ktorý označenia zanechajú vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti nemožno obísť skutočnosť, že celá staršia ochranná známka je obsiahnutá vo zverejnenom označení a navyše na jeho začiatku, ktorý spotrebiteľia vnímajú s vyššou mierou pozornosti. Uvedené konštatovanie je založené na zákonitosti, ktorá sa prejaví pri vnímaní dlhších označení tak, že stupeň pozornosti pri vnímaní označenia od jeho začiatku smerom k záveru prirodzene klesá. Zároveň, slovo tvoriace staršiu ochrannú známku a nachádzajúce sa na začiatku zverejneného označenia, či už bude jeho význam porozumený alebo nie, nie je bežným slovom spájaným s dotknutými tovarmi a službami a môže byť aj dobre zapamätateľný.

Zistená podobnosť označení, podporená podobnosťou dotknutých tovarov a služieb, vedie k záveru o možnosti uvedenia spotrebiteľov do omylu a o pravdepodobnosti zámeny na strane spotrebiteľskej verejnosti, ktorá sa pri strete s podobnými tovarmi a službami môže domnievať, že pochádzajú od toho istého podnikateľského subjektu alebo od subjektov ekonomicky prepojených. Zároveň nie je možné vylúčiť ani pravdepodobnosť asociácie, pretože zverejnené označenie obsahujúce v sebe celú staršiu ochrannú známku môže byť vnímané ako jej variant.

Podmienky ustanovenia podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach tak možno považovať za naplnené v celom rozsahu, a preto nie je potrebné ich preskúmanie vo vzťahu k ďalším ochranným známkam namietateľa (obrazové ochranné známky EÚ „facebook“ č. 14496707 a č. 14496608) a rovnako tak nie je potrebné preskúmať ďalší námietkový dôvod podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože by to nemalo vplyv na výsledok predmetného rozhodnutia.

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

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Ing. Ingrid Brežňanová  
riaditeľka odboru

#### **Doručiť:**

JUDr. Eva Bušová, advokátka, Tobručká 6, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika  
Facechat, s. r. o., Vydrník 119, 059 14 Vydrník, Slovenská republika