



*Banská Bystrica 5. 1. 2023
POZ 119-2009/N-2-2023*

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa VIVA Media GmbH, Stralauer Allee 6-7, 10245 Berlin, Nemecko (predtým VIVA Music Fernsehen GmbH & CO.KG, Stralauer Allee 6-7, 10245 Berlin, Nemecko), zastúpeného v konaní spoločnosťou HÖRMANN & PARTNERS, s. r. o., Patentová a známková kancelária, Royova 19, 831 01 Bratislava, Slovenská republika (ďalej namietateľ) proti zápisu obrazového označenia „**viva RADIO**“ do registra ochranných známk, prihláseného 27.01.2009 prihlasovateľom Rádio VIVA, a. s. v konkurze, Cukrovarská 145/3, 926 01 Sereď, Slovenská republika (predtým RÁDIO VIVA, a. s., Šalviova 1, 821 01 Bratislava, Slovenská republika), zastúpeným v konaní advokátom JUDr. Eugenom Záthureckým, Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 119-2009 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 06.07.2009, 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 „viva RADIO“, číslo spisu POZ 119-2009, sa zamietá pre tovary v triedach 9, 16, 25, 28 a služby v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre tovary v triede 18 a služby v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „viva RADIO“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 119-2009 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 05.10.2009 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu tovarov a služieb. Námietky boli podané podľa § 9 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov z dôvodov uvedených v § 4 ods. 1 písm. a) a b).

Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že je majiteľom staršej medzinárodnej kombinovanej ochrannej známky č. 641762 „VIVA TELEVISION“, staršej slovnej ochrannej známky Spoločenstva č. 5062039 „VIVA“ a staršej slovnej ochrannej známky č. 180352 „VIVA“.

Namietateľ uviedol, že existencia identického prvku „viva“ vo zverejnenom označení vytvára silné predpoklady pre zámenu tohto označenia so staršími ochrannými známkami. V súlade so zaužívanou praxou je podľa neho možné zverejnené označenie zhodnotiť ako zameniteľne podobné s uvedenými staršími ochrannými známkami. Podobnosť jednotlivých položiek zoznamu tovarov a služieb zverejneného označenia s položkami zoznamu starších ochranných známk a najmä skutočnosť, že obaja majitelia predmetných

označení vyvíjajú svoju činnosť v oblasti masmédií sa, podľa namietateľa, môže vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti podieľať na vzniku mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti so známkami namietateľa, resp. asociácie, že všetky predmetné známky majú rovnakého majiteľa.

Na základe uvedeného namietateľ navrhol, aby úrad zverejnené označenie zamietol pre všetky prihlasované tovary a služby.

Listom úradu z 28.12.2009 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení k námietkam doručenom úradu 03.06.2010 porovnal zverejnené označenie a staršie ochranné známky a z hodnotenia vizuálneho hľadiska uviedol, že staršia ochranná známka č. 180352 „VIVA“ a zverejnené označenie majú spoločný prvok „viva“, pričom tento prvok vo zverejnenom označení charakterizuje výrazná, špecifická úprava, ktorá má výrazný vplyv na celkový dojem z označenia.

Staršia ochranná známka č. 180352 neobsahuje žiadny výrazný prvok ani úpravu, nie je slovenským spotrebiteľom bežne rozpoznávaná a sprístupnená a zameriava sa predovšetkým na televízne káblové vysielanie, ktoré je odlišné od rozhlasového, a teda možno konštatovať vylúčenie podobnosti z vizuálneho hľadiska.

Z fonetického hľadiska sa zverejnené označenie vníma a vyslovuje v dôsledku zaužívaného spôsobu reprodukcie označovania rozhlasových staníc v komplexe ako „viva RADIO“, teda jednoznačne tak, ako je prihlásené bez pochybností v očiach relevantného spotrebiteľa, pretože je denne predmetom zvukových nahrávok a reklám v médiách na území SR. Slovný prvok „RADIO“ je v tomto prípade rovnocenným s prvkom „viva“ a má v prostredí rozhlasového vysielania špecifické postavenie. Fonetická podoba je teda podávaná priamo pri kontakte so službami. Tento fonetický vnem je pravidelne a opakovane predkladaný spotrebiteľom-poslucháčom vo forme zvučky alebo ako súčasť vstupu moderátorov. Preto možno fonetickú podobnosť vylúčiť.

Slovný prvok „RADIO“ zverejneného označenia zo sémantického hľadiska evokuje úzko vyprofilovanú mediálnu oblasť, definovanú vo význame „rozhlasový prijímač“, „rozhlas“, „rozhlasová stanica“ (často ako súčasť názvu napr. rádio TWIST). Slovný prvok „viva“ je originálne označenie, fantazijné, bez konkrétneho významu v slovenskom jazyku. Preto je podobnosť označení, podľa prihlasovateľa, vylúčená.

K porovnaniu prihlasovaných tovarov a služieb s tovarmi a službami starších ochranných známk prihlasovateľ uviedol, že služby staršej ochrannej známky č. 180352 „VIVA“ v triede 38 sú výlučne orientované len do sféry služieb káblového a televízneho vysielania, zatiaľ čo služby uvedené v zozname tovarov a služieb pre zverejnené označenie sa týkajú oblasti rozhlasovaného vysielania.

Prihlasovateľ v ďalšom rozobral konkrétne špecifiká týkajúce sa rozhlasového vysielania, prevádzkovania rozhlasovej stanice, tvorby a výroby rozhlasových staníc vs. služby televízneho a káblového vysielania.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že služby v triede 41 zapísané pre staršiu ochrannú známku č. 180352 „VIVA“ sa viažu, resp. sú úzko spojené s televíznym vysielaním a jeho produkciou, sú bežnou súčasťou televízneho vysielania, čo potvrdil svojím názorom aj úrad v rozhodnutí zo 04.08.2008 POZ 1371-1994/OZ180352-I/74-2008 vo veci návrhu na výmaz uvedenej známky z dôvodu jej nepoužívania.

Prihlasovateľ ďalej porovnal zverejnené označenie so staršou medzinárodnou ochrannou známkou č. 641762 „VIVA TELEVISION“ z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska pričom uviedol, že z vizuálneho hľadiska je odlišnosť porovnávaných označení daná rozdielmi v celkovej kompozícii posudzovaných označení vrátane zaradenia jednotlivých prvkov, ich vyhotovení a farebnosti, a teda vizuálne nejde o podobné označenia.

Z fonetického hľadiska prihlasovateľ poukázal najmä na odlišnosť slovných prvkov „RADIO“ a „TELEVISION“, ktoré majú napriek svojej opisnosti odlišný význam a jedno z týchto slov je zo slovenskej slovnej zásoby, zatiaľ čo druhé je slovom anglickým, čo samo o sebe predstavuje u spotrebiteľa vytvorenie domnienky, že tovary a služby, vo vzťahu ku ktorým sa označenia používajú majú odlišný pôvod, preto z fonetického hľadiska nejde o podobné označenia.

Aj zo sémantického hľadiska je vzhľadom na opisné prvky „rádio“ a „television“ nutné, podľa prihlasovateľa, podobnosť vylúčiť.

Vzhľadom na odlišnosť zverejneného označenia a staršej medzinárodnej ochrannej známky č. 641762 „VIVA TELEVISION“ vyplývajúcu z rozdielnosti v kompozičnom stvárnení, zaradených prvkoch, farebnosti, a teda v celkovom vneme, ktorý sa uchováva v pamäti spotrebiteľa zastával prihlasovateľ názor, že jedna z kumulatívnych podmienok ustanovenia § 7 písm. a) zákona

o ochranných známkach nebola naplnená, a preto hodnotenie položiek zoznamu tovarov a služieb nepovažoval prihlasovateľ za dôvodné.

K relevantnej spotrebiteľskej verejnosti prihlasovateľ uviedol, že televízna stanica „VIVA“ vysiela na území SR na základe licencie retransmisiou prostredníctvom káblových distribučných systémov, satelitných prijímačov v cudzích jazykoch, prevažne anglickom a nemeckom. Retransmisia je spolatnená mesačným poplatkom v závislosti od balíčka programov služieb predplateným spotrebiteľom, teda nie je prístupná voľne celej populácii. Na Slovensku oslovuje prevažne mladých spotrebiteľov zameraním na hudobný žáner a prináša im prevažne hudobné klipy, záznamy z koncertov, hitparády, pričom označenie „VIVA“ sa uvádza v hornom rohu obrazovky prijímača.

Rádio „VIVA“ produkuje rozhlasové vysielanie na území Slovenska, pre široký okruh spotrebiteľskej verejnosti v slovenskom jazyku, pričom svojou programovou štruktúrou prináša správy z domova a zo zahraničia, hudbu, počasie, dopravný servis, zaujímavosti, oslovuje nielen mladšiu, ale aj strednú generáciu.

Na základe uvedeného prihlasovateľ navrhol, aby úrad námietky zamietol a zverejnené označenie zapísal do registra ochranných známk.

Listom doručeným úradu 17.10.2013 bolo úradu oznámené, že Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 36K/33/2013 z 28.8.2013, zverejneným 4.9.2013 v Obchodnom vestníku č. 170/2013 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Rádio VIVA, a. s., Cukrovarská 145/3, 926 01 Sereď, t. j. prihlasovateľa, a preto bolo konanie o predmetných námietkach prerušené.

Podľa zverejnenia v Obchodnom vestníku č. 143/2022 došlo v konkurznej veci (36K/33/2013) úpadcu Rádio VIVA, a. s., Cukrovarská 145/3, 926 01 Sereď (prihlasovateľ) k vylúčeniu časti majetku zo súpisu všeobecnej podstaty ku dňu 21.7.2022. Vylúčeným majetkom je aj prihláška ochrannej známky POZ 119-2009 „viva RADIO“. Majetok vylúčený zo súpisu správca na požiadanie prevedie na ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej pohľadávky, podľa § 81 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj ZKR). Takto prevedený majetok sa nezapočítava do uspokojenia pohľadávky veriteľa. Majetok vylúčený zo súpisu, o ktorý do 60 dní od zverejnenia tohto zoznamu neprejavil záujem žiadny z veriteľov, prestáva podliehať konkurzu (§ 81 ods. 5 ZKR).

Vzhľadom na to, že k prevodu majetku prihlášky ochrannej známky PUV 119-2009 na niektorého z veriteľov v stanovenej lehote nedošlo, prihláška uvedenej ochrannej známky prestáva podliehať konkurzu a úrad môže pokračovať v konaní o námietkach voči zápisu do registra ochranných známk.

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 úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Namietateľ podal námietky v zmysle § 9 v spojení s § 4 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktorý bol s účinnosťou od 1.1.2010 zrušený zákonom č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Podľa § 54 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa konania o prihláškach, ktoré neboli právoplatne skončené do účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa tohto zákona.

Podľa § 54 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach ak boli pred účinnosťou tohto zákona podané námietky podľa § 9 doterajšieho zákona, ktoré nespĺňali podmienky podľa tohto zákona, namietateľ bol povinný dať ich do súladu s podmienkami podľa tohto zákona do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona, inak sa na ne nebude prihliadať.

Vzhľadom na to, že zákon č. 506/2009 Z. z. ustanovuje obsahovo identické, resp. takmer identické námietkové dôvody ako zákon č. 55/1997 z. z., táto povinnosť sa týkala len úzkeho okruhu námietkových dôvodov. V tomto prípade namietateľ nebol povinný zasielať úradu údaj o zmene zákonného ustanovenia, podľa ktorého boli podané námietky.

S účinnosťou od 14.1.2019 bol zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach zmenený a doplnený zákonom č. 291/2018 Z. z.

Uvedenými zmenami zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov došlo okrem iného k zmene označenia ustanovenia upravujúceho uplatnený námietkový dôvod, ktorý je v účinnom znení upravený v ustanovení § 7 písm. a) bod 2.

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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 zákona o ochranných známkach 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 zverejneného označenia „viva RADIO“, číslo spisu POZ 119-2009, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 27.01.2009 prihlasovateľom RÁDIO VIVA, a. s., Šalviova 1, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 06.07.2009 pre tovary a služby v triedach 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ VIVA Media GmbH, Stralauer Allee 6-7, 10245 Berlin, Nemecko, (pred prevodom VIVA Music Fernsehen GmbH & CO.KG, Stralauer Allee 6-7, 10245 Berlin, Nemecko) je majiteľom medzinárodnej obrazovej ochrannej známky „VIVA TELEVISION“ č. 641762 (ďalej prvá staršia ochranná známka) s účinkami na území Slovenskej republiky, s právom prednosti od 21.01.1995, ktorá je po výmazovom konaní (rozhodnutie MOZ 641762-I/75-2008 zo 4.8.2008) zapísaná pre služby v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, slovnej ochrannej známky EÚ „VIVA“, č. 5062039 (ďalej druhá staršia ochranná známka) s právom prednosti od 08.05.2006, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 25, 28, 35, 38 a 41 a slovnej ochrannej známky „VIVA“ č. 180352 (ďalej tretia staršia ochranná známka) s právom prednosti od 14.06.1994, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochranných známk namietateľa vyplýva, že všetky ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda vo vzťahu k zverejnenému označeniu sú staršími ochrannými známkami.

Porovnanie tovarov a služieb

Pri posudzovaní podobnosti tovarov alebo služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámény, 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.

Zverejnené označenie je prihlásené pre nasledujúce tovary a služby:

trieda 9 - „*nahrané a nenahrané zvukové a zvukovo-obrazové nosiče; kopírovateľné elektronické publikácie*“,

trieda 16 - „*tlačoviny; periodická a neperiodická tlač; publikácie; knihy; plagáty; letáky; prospekty; fotografie; pohľadnice; kalendáre; albumy; diáre; poznámkové bloky; samolepky; papierové letáky; brožúry; karty patriace do triedy 16; ceruzky; perá; písacie potreby; zápisníky; listový papier; reklamné materiály patriace do triedy 16; papierové obrúsky; puzdrá na písacie potreby; peračníky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; papierové tašky a vrecká*“,

trieda 18 - „*výrobky z kože a koženky nezahrnuté v iných triedach; kufre a kufriky; cestovné tašky; tašky na športové potreby; vaky; plecníky; školské tašky; kabelky; dáždniky; slnečníky a vychádzkové palice; puzdrá a obaly z kože alebo koženky*“,

trieda 25 - „*oblečenie, obuv a pokrývky hlavy; doplnky odevov patriace do triedy 25*“,

trieda 28 - „*hry, hračky a predmety na hranie patriace do triedy 28; telocvičné a športové potreby patriace do triedy 28*“,

trieda 35 - „*reklamná a inzertná činnosť; rozhlasová reklama; sprostredkovanie obchodnej činnosti; organizovanie reklamných a komerčných výstav a predvádzacích akcií tovarov a služieb; informačné služby týkajúce sa uvedených služieb*“,

trieda 38 - „*rozhlasové vysielanie; spravodajské služby; informačné služby týkajúce sa uvedených služieb*“,

trieda 41 - „prevádzkovanie rozhlasovej stanice; tvorba a výroba rozhlasových programov; vzdelávacia a zábavná činnosť; tvorba zábavných, vzdelávacích a publicistických programov; tvorba rozhlasových dialógov; prenájom a požičiavanie nahrávok a zvukových nosičov; služby nahrávacích štúdií; organizovanie súťaží, športových, kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských podujatí; organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; organizovanie koncertov; vydavateľská činnosť; vydávanie kníh, časopisov a textov (s výnimkou reklamných a náborových); vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme (online); informácie o možnostiach zábavy, rekreácie, výchovy a vzdelávania; organizovanie rekreačných, poznávacích a vzdelávacích zájazdov a pobytov; reportérske služby; tvorba rozhlasového spravodajstva; tvorba rozhlasových publicistických relácií; zverejňovanie textov (okrem reklamných); elektronické publikovanie (bez možnosti kopírovania) a poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); informačné služby týkajúce sa uvedených služieb“,

trieda 45 - „spravovanie autorských práv“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce služby:

trieda 35 - „publicité, notamment dans la télévision, aussi sous forme de placement de produits, manifestation, production et diffusion d'émissions de télévision, y compris émissions de jeux de gains correspondants“ (reklama, hlavne prostredníctvom televízie, ako aj prostredníctvom vystavovania tovarov, podujatiami, produkciou a vysielaním programov v televízii, zahŕňajúca vysielanie výherných korešpondenčných súťaží),

trieda 38 - „diffusion et réémission de programmes de télévision; transmission de son et d'images téléphoniques, par câbles ou par satellites ainsi que par installations techniques similaires; collection et livraison de nouvelles et d'information; médiation des informations de presse et des informations de caractère non-publicitaire“ (vysielanie a retranslácia programov v televízii, prenos zvuku a obrazu telefonicky, káblom, satelitom, ako aj obdobným technickým zariadením, zhromažďovanie a vydávanie správ a informácií, zverejňovanie tlačových informácií a nereklamných informácií),

trieda 41 - „éducation et enseignement; divertissement, notamment de télévision; production, reproduction, présentation et location de films, production d'enregistrements de son et d'images sur autres supports d'images et/ou de sons; présentation et location des supports d'images et/ou de sons précités; production et arrangement d'émissions de télévision, notamment d'émissions de divertissement; équipements et appareils pour la production de films et de programmes de télévision; location d'appareils de télévision; exploitation de parcs d'attractions; représentations théâtrales, de danse et de musique; organisation et manifestations de concerts, tournées, représentations théâtrales, de musique ainsi que de revue de divertissement; organisation et manifestation d'activités sportives et culturelles, concours“ (výchova a vzdelávanie, zábava, najmä v televízii, produkcia, reprodukcia, zverejňovanie a prenájom filmov, produkcia a reprodukcia záznamov zvuku a obrazu a iných nosičov obrazu a/alebo zvuku, zverejňovanie a prenájom nosičov obrazov a/alebo zvuku vyššie uvedených, tvorba a organizovanie vysielania televízie, najmä zábavného vysielania, využívanie a prenájom štúdií, vrátane kulís, kostýmov, vybavenie a prístroje na produkciu filmov a programov v televízii, prenájom televíznych zariadení, verejná zábava, divadelné, tanečné a hudobné predstavenia, organizácia koncertov, turné, divadelných, hudobných predstavení ako i zábavných programov, organizovanie a predvádzanie športových a kultúrnych podujatí, súťaží).

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce tovary a služby:

trieda 9 - „apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; amusement apparatus adapted for use with television receivers, in particular for games; electronic amusement apparatus adapted for use with television receivers or with video display units; amusement apparatus for use with or incorporating a television screen or video monitor; computer software; computer game cartridges, discs and cassettes; computer games for use with television, computer game programs; electronic games adapted for use with television receivers; electronic game programs; video game interactive hand held remote controls for playing electronic games; video game cartridges and cassettes; video game discs and programs; video game machines adapted for use with displays; compact-disc-read-only memory games; audio output games; game cartridges for computer video games and video output game machines; computer game tapes; sound and video recordings; phonograph recordings; cinematographic and photographic films; motion picture films and videotapes; MP3 players; digital cameras; mobile telephones and wireless mobile phone equipment and accessories including mobile phone face plates; ring tones being downloadable ring tones, music, MP3s, graphics, games and video images for wireless mobile communication devices; wireless transmission and mobile communication devices allowing voting and receiving of voice and text messages with other wireless mobile communication devices; sunglasses/eyeglasses; magnetic data carriers, in particular containing images and/or sound; laser discs; video discs, compact discs; CD-ROMs; CD-I's; digital

versatile discs (DVD's); tapes; videocassettes; cartridges, cards featuring motion picture films, news, sports and television series, documentaries, game shows, variety shows, reality based television shows, animation, concerts and other performance; memory carriers; interactive compact discs and CD ROMS (compact disc read-only-memory); carrying cases for cassettes and compact discs; parts and fittings for all the aforesaid goods; interactive electronic games to use with computers, television/broadcast" (zariadenia na záznam, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu; zariadenia pre zábavu prispôsobené na použitie s televíznymi prijímačmi, najmä na hry; elektronické zábavné zariadenia prispôsobené na použitie s televíznymi prijímačmi alebo zobrazovacími jednotkami; zábavný prístroj pre použitie s/alebo zahrňujúci televíznu obrazovku alebo monitor; počítačový softvér; počítačové hracie kazetové disky, disky a kazety; počítačové hry na použitie s televíznym prijímačom, počítačové herné programy; elektronické hry upravené na použitie s televíznymi prijímačmi; elektronické herné programy; interaktívne video hry ručné diaľkové ovládanie elektronických hier; video hry na kazetách; video hry na diskoch a programy; video herné stroje upravené na použitie so zobrazovaním; kompaktné disky-iba na čítanie pamäte hry; audio výstup pre hry; herné kazety pre počítačové hry a výstupné zariadenia pre video hry; počítačové hry - pásky; zvukové a video nahrávky; gramofónové nahrávky; filmové a fotografické filmy; filmy a video kazety; MP3 prehrávače; digitálne fotoaparáty; mobilné telefóny a bezdrôtové mobilné telefónne zariadenia a príslušenstvo; vyzváňacie tóny na stiahnutie, hudba, MP3, grafika, hry a video obrázky pre bezdrôtové mobilné komunikačné zariadenia; bezdrôtový prenos a mobilné komunikačné zariadenia umožňujúce hlasovanie a prijímanie hlasových a textových správ s ďalšími bezdrôtovými mobilnými komunikačnými zariadeniami; slnečné okuliare/okuliare; magnetické nosiče údajov, najmä obsahujúce obrázky a/alebo zvuk; laserové disky; video disky, kompaktné disky; CD-ROMov; CD-I; digitálne viacúčelové disky (DVD); pásky; videokazety; kazety, kazety obsahujúce krátkometrážne obrazové filmy, spravodajstvo, športové a televízne seriály, dokumentárne, súťaže, estrády, reality televízne programy, animácie, koncerty a iná činnosť; pamäťové karty; interaktívne kompaktné disky a CD ROM (kompaktný disk čítanie pamäte); prepravné boxy na kazety a kompaktné disky; diely a príslušenstvo pre všetky uvedené tovary; interaktívne elektronické hry na použitie s počítačmi, televízne vysielanie),

trieda 16 - *„note paper and loose leaf paper, comics (excluding comic books), decals, bumper stickers, trading cards, note cards, posters, folders, calendars; paper, cardboard and goods made from these materials (included in class 16); photographs; stationery, in particular pencils, pens"* (listový papier a voľné listy papiera, komiksy (okrem komiksových kníh), nálepky, samolepky, obchodné karty, listové karty, plagáty, šanóny, kalendáre; papier, lepenka a výrobky vyrobené z týchto materiálov (zahrnuté v triede 16); fotografie; papierenský tovar, konkrétne ceruzky, perá),

trieda 25 - *„clothing, in particular bathing suits, bathrobes, beachwear, clothing belts, shorts, jackets, coats, socks, footwear, bandanas, sweaters, halloween costumes, dresses, gloves, gym shorts, ear muffs, neckwear, pyjamas, pants, shirts, sweat shirts, ski wear, slacks, sun visors, suspenders, turtlenecks, underclothes, vests, warm-up suits; footwear; headgear"* (odevy, najmä plavky, župany, plážové oblečenie, opasky, šortky, bundy, kabáty, ponožky, obuv, šatky, svetre, halloween kostýmy, šaty, rukavice, gymnastické úbory, chrániče, kravaty, pyžamá, nohavice, košele, tielka, lyžiarske oblečenie, nohavice, slnečné chrániče, podväzky, roláky, spodná bielizeň, vesty, otepľovačky; obuv; pokrývky hlavy),

trieda 28 - *„toys, games and playthings; arcade-type video games; board games; electronic games with amusement apparatus other than for use with television receivers: toy, namely, battery-powered computer game with LCD screen which features animation and sound effects; hand-held computer games; computer game apparatus, electronic games apparatus and video games apparatus, not included in other classes; electronic games other than for use with television; hand-held electronic video games; gymnastic and sporting articles (included in class 28)"* (hračky, hry a hračky; počítačové video hry; doskové hry; elektronické hry so zábavnými zariadeniami iné ako na použitie s televíznymi prijímačmi: hračka, menovite, batériami poháňané počítačové hry s LCD displejom, ktoré obsahujú animácie a zvukové efekty; ručne ovládané počítačové hry; počítačové herné prístroje, elektronické herné prístroje a prístroje videohier, nezahrnuté v iných triedach; elektronické hry iné ako na použitie s televíziou; ručne ovládané elektronické video hry; gymnastické a športové potreby (zahrnuté v triede 28)),

trieda 35 - *„publicity; advertisement and sales promotion; advertisement mediation; business management, also for the benefit of commercial broadcasting companies; distribution of advertising and promotional material, among with samples; provision of advertisement space in different kinds of media, in particular television, radio, papers, periodicals, magazines and electronic media; marketing; market research and analysis; organizing, arranging and conducting of shows and exhibitions for commercial and publicity purposes; commercial intermediary in the sale of film-, music-, sport-, video- and entertainment services and radio- and television programs; all aforementioned services also provided via a global computer network; production of television commercials; subscription to a television channel; television advertising; computerized online ordering featuring general merchandise and general consumer goods; business merchandising display services; management and compilation of*

computerised databases; compilation and systemization of information into computer databases; conducting of voting and opinion polls through a wireless communication device, all aforementioned services not in connection with or regarding stoneware, ceramic coverings, tiles, floor and wall coverings, building materials and accessories for the laying of the afore mentioned goods“ (propagácia; reklama a propagácia predaja; sprostredkovanie reklamy; obchodný manažment, aj v prospech komerčných vysielacích spoločností; distribúcia reklamných a propagačných materiálov a vzoriek; poskytovanie reklamných plôch v rôznych druhoch médií, najmä v televízii, rádiu, letáky, časopisy, časopisy a elektronické médiá; marketing; výskum a analýza trhu; organizovanie, aranžovanie a vedenie veľtrhov a výstav na obchodné a reklamné účely; obchodné sprostredkovanie predaja filmových, hudobných, športových, video a zábavných služieb a rozhlasových a televíznych programov; všetky vyššie uvedené služby aj prostredníctvom globálnej počítačovej siete; výroba televíznych reklamám; predplatné televíznych kanálov; televízna reklama; počítačové online objednávanie (všeobecne) tovaru a (všeobecne) spotrebného tovaru; služby spojené s vystavovaním tovarov; riadenie a zostavovanie počítačových databáz; zostavovanie a systemizácia informácií do počítačových databáz; vedenie hlasovania a zisťovanie verejnej mienky prostredníctvom bezdrôtových komunikačných zariadení, všetky vyššie uvedené služby nie v spojení s/alebo pokiaľ ide o kameniny, keramické krytiny, obklady, podláh a stien, stavebné materiály a príslušenstva na pokládku vyššie uvedeného tovaru),

trieda 38 - *„broadcasting and transmission of radio and television programmes; broadcasting of cinematographic films and of audiovisual programmes; broadcasting, dissemination and transmission of visual images, audio information, graphics, data and other information, using radio, telecommunications apparatus, electronic media or the internet; cable and satellite broadcasting and transmission services; wireless mobile phone services; providing wireless transmission of uploading and downloading ring tones, voice, music, MP3s, graphics, games, video images, information and news via a global computer network to a wireless mobile communication device; sending and receiving voice and text messages between wireless mobile communications; providing on-line voting system via the internet or a wireless communication device; internet services including communication services, namely transmitting streamed sound and audio-visual recordings via the internet; provision of multi-user access to computer networks for the transfer and dissemination of a wide range of information; providing access to downloadable information for wireless mobile communication devices“* (vysielanie a prenos rozhlasových a televíznych programov; vysielanie kinematografických filmov a audiovizuálnych programov; vysielanie, šírenie a prenos vizuálnych obrazov, zvukových informácií, grafiky, dát a iných informácií, pomocou rádiových, telekomunikačných zariadení, elektronické médiá alebo internet; káblové a satelitné vysielanie a služby prenosu; bezdrôtové mobilné telefónne služby; poskytovanie bezdrôtového prenosu, nahrávanie a sťahovanie vyzváňacích tónov, hlasu, hudby, MP3, grafiky, hier, video obrázkov, informácií a noviniek cez globálnu počítačovú sieť na bezdrôtové mobilné komunikačné zariadenia; odosielanie a prijímanie hlasových a textových správ medzi bezdrôtovou mobilnou komunikáciou; poskytovanie on-line hlasovania prostredníctvom internetu alebo bezdrôtovým komunikačným zariadením; internetové služby vrátane komunikačných služieb, najmä prenos vysielaných zvukových a audiovizuálnych nahrávok prostredníctvom internetu; poskytovanie multi-užívateľského prístupu k počítačovej sieti na prenos a šírenie širokej škály informácií; poskytovanie prístupu k informáciám na stiahnutie pre bezdrôtové mobilné komunikačné zariadenia),

trieda 41 - *„education; teaching; entertainment; preparation, production and distribution of radio and television programs; production of films and live entertainment features; production of animated motion pictures and television features; motion picture entertainment, television entertainment and live entertainment performances and shows; production, publication and edition of video cassettes and video tape films, CDS and magnetic data carriers; providing on-line electronic publications [not downloadable]; providing information on television programming services to multiple users via the world wide web or the internet or other on-line databases; production of dance shows, music shows and video award shows, comedy shows, game shows and sports events before live audiences which are broadcast live or taped for later broadcast; live musical concerts; TV news shows; organizing talent contests and music and television award events; organizing and presenting displays of entertainment relating to style and fashion; providing information in the field of entertainment by means of a global computer network; providing digital music [not downloadable] for the internet; providing digital music (not downloadable) from MP3 internet web sites; audio, film, video and television recording services; direction of making radio or television programs; editing of radio and television programmes; film, audio, video and television production; music, film, video and television studio services; providing information about education and entertainment; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; providing downloadable ringtones, music, MP3s, graphics, games, video images for wireless mobile communication devices“* (vzdelávanie; výučba; zábava; príprava, výroba a distribúcia rozhlasových a televíznych programov; výroba filmov a živých zábavných relácií; produkcia animovaných filmov a televíznych relácií; zábavné filmy, televízna zábava a živé zábavné predstavenia; výroba, prezentovanie a vydávanie video kaziet a video pásov s filmami, CD a magnetické nosiče údajov; poskytovanie online elektronických publikácií (nie na stiahnutie); poskytovanie informácií o televíznych

programových službách všeobecne pre užívateľov prostredníctvom world wide web alebo internetu alebo iných on-line databáz; výroba tanečných relácií, hudobných relácií a súťaží, komediálnych show, hier a športu pred živým publikom, vysielaných živo nahratých na kazety na neskoršie vysielanie; živé hudobné koncerty; televízne správy; organizácia talentových súťaží, hudobných a televíznych akcií pri odovzdávaní ocenení; organizovanie a prezentácia zobrazení zábavy týkajúcej sa štýlu a módy; poskytovanie informácií v oblasti zábavy prostredníctvom globálnej počítačovej siete; poskytovanie digitálnej hudby [nie na stiahnutie] na internete; poskytovanie digitálnej hudby (nie na stiahnutie) z MP3 z internetových stránok; zvukový, filmový, video a televízny záznam; riadenie výroby rozhlasových alebo televíznych programov, úprava rozhlasových a televíznych programov; film, audio, video a televízna produkcia; hudobné, filmové, video a televízne služby v štúdiu; poskytovanie informácií o vzdelávaní a zábave; organizovanie výstav pre kultúrne alebo vzdelávacie účely; poskytovanie mobilných zvonení na stiahnutie, hudby, MP3, grafiky, hier, videí pre bezdrôtové mobilné komunikačné zariadenia).

Tretia staršia ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce služby:

trieda 38 - „*služby káblového a televízneho vysielania*“,

trieda 41 - „*výroba televíznych programov, tanečných a hudobných programov, udeľovania cien, zábavných programov, hier a športových udalostí, živých koncertov, televíznych spravodajstiev; organizovanie talentových súťaží a udeľovania cien v oblasti televíznej a hudobnej tvorby*“.

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb prihlasovaných pre zverejnené označenie a zapísaných služieb pre staršie ochranné známky je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi a službami, predovšetkým ich povahu, určenie, ako aj konkurenčný alebo komplementárny vzťah.

V triede 9 je zverejnené označenie prihlásené pre tovary „*nahrané a nenahrané zvukové a zvukovo-obrazové nosiče*“, pričom možno bez podrobnejšej analýzy konštatovať, že sú zhodné s tovarmi zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 9 „*magnetické nosiče údajov, najmä obsahujúce obrázky a/alebo zvuk; laserové disky; video disky, kompaktné disky; CD-ROMov; CD-I; digitálne viacúčelové disky (DVD); pásky; videokazety; kazety*“, keďže prihlásené tovary predstavujú všeobecnú kategóriu, do ktorej patria bližšie špecifikované uvedené zapísané tovary.

Ďalej je zverejnené označenie prihlásené v triede 9 pre tovary „*kopírovateľné elektronické publikácie*“. S týmito tovarmi úzko súvisia služby zapísané pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 41 „*poskytovanie online elektronických publikácií (nie na stiahnutie)*“, pričom pre posúdenie podobnosti uvedených tovarov a služieb nie je dôležité, či ide o elektronické publikácie „kopírovateľné“, alebo „nie na stiahnutie“, pretože to neovplyvní základný charakter tovaru a s ním priamo súvisiacej poskytovanej služby, ktorý je rovnaký, konečný spotrebiteľ aj distribučné kanály sú rovnaké, a teda ide o podobné tovary a služby.

V triede 16 je zverejnené označenie prihlásené pre tovary „*tlačoviny; periodická a neperiodická tlač; publikácie; knihy; plagáty; letáky; prospekty; fotografie; pohľadnice; kalendáre; papierové letáky; brožúry*“. Druhá staršia ochranná známka je tiež v triede 16 zapísaná pre tovary „*komiksy (okrem komiksových kníh), plagáty; kalendáre; papier, lepenka a výrobky vyrobené z týchto materiálov (zahrnuté v triede 16); fotografie*“, pričom možno bez podrobného porovnávania uviesť, že ide o rovnaké tovary.

Ďalej je zverejnené označenie v triede 16 prihlásené pre tovary „*albumy; diáre; poznámkové bloky; samolepky; karty patriace do triedy 16; ceruzky; perá; písacie potreby; zápisníky; listový papier; reklamné materiály patriace do triedy 16; papierové obrúsky; puzdrá na písacie potreby; peračníky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; papierové tašky a vrecká*“. Druhá staršia ochranná známka je v triede 16 zapísaná pre rovnaké tovary „*listový papier a voľné listy papiera, nálepky, samolepky, obchodné karty, listové karty, šanóny; papierenský tovar, konkrétne ceruzky, perá*“, všetko patriace do rovnakej všeobecnej kategórie papiernického tovaru, kancelárskych potrieb a potrieb na písanie.

Zverejnené označenie je v triede 18 prihlásené pre tovary „*výrobky z kože a koženky nezahrnuté v iných triedach; kufre a kufriky; cestovné tašky; tašky na športové potreby; vaky; plecniaky; školské tašky; kabelky; dáždniky; slnečníky a vychádzkové palice; puzdrá a obaly z kože alebo koženky*“. Takéto tovary, ani podobné nie sú zapísané pre žiadnu zo starších ochranných známok. Zapísané tovary a služby starších ochranných známok majú zjavne odlišný charakter, účel, výrobcov a poskytovateľov ako uvedené prihlásené tovary v triede 18.

V triede 25 je zverejnené označenie prihlásené pre tovary „*oblečenie, obuv a pokrývky hlavy; doplnky odevov patriace do triedy 25*“. Rovnaké tovary sú zapísané pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 25 „*odevy, najmä plavky, župany, plážové oblečenie, opasky, šortky, bundy, kabáty, ponožky, obuv, šatky, svetre, halloween kostýmy, šaty, rukavice, gymnastické úbory, chrániče,*

kravaty, pyžamá, nohavice, košele, tielka, lyžiarske oblečenie, nohavice, slnečné chrániče, podväzky, roláky, spodná bielizeň, vesty, otepľovačky; pokrývky hlavy“.

V triede 28 je zverejnené označenie prihlásené pre tovary „*hry, hračky a predmety na hranie patriace do triedy 28; telocvičné a športové potreby patriace do triedy 28“*. Ide o rovnaké tovary aké sú zapísané pre druhú staršiu ochrannú známku tiež v triede 28 „*hračky, hry a hračky, gymnastické a športové potreby (zahrnuté v triede 28)*“.

Zverejnené označenie je v triede 35 prihlásené pre služby „*reklamná a inzertná činnosť; rozhlasová reklama; sprostredkovanie obchodnej činnosti; organizovanie reklamných a komerčných výstav a predvádzacích akcií tovarov a služieb; informačné služby týkajúce sa uvedených služieb“*. Pre rovnaké služby v triede 35 je zapísaná aj druhá staršia ochranná známka tiež v triede 35 „*propagácia; reklama a propagácia predaja; sprostredkovanie reklamy; poskytovanie reklamných plôch v rôznych druhoch médií, najmä v televízii, rádiu, letáky, časopisy, časopisy a elektronické médiá; marketing; výskum a analýza trhu; organizovanie, aranžovanie a vedenie veľtrhov a výstav na obchodné a reklamné účely“*.

V triede 38 je zverejnené označenie prihlásené pre služby „*rozhlasové vysielanie“*. Pre rovnaké služby je zapísaná druhá staršia ochranná známka v triede 38 „*vysielanie a prenos rozhlasových a televíznych programov“*.

Ďalej je v triede 38 zverejnené označenie prihlásené pre služby „*spravodajské služby; informačné služby týkajúce sa uvedených služieb“*, ktoré možno považovať za rovnaké služby, aké sú zapísané v triede 38 pre druhú staršiu ochrannú známku „*šírenie a prenos vizuálnych obrazov, zvukových informácií, grafiky, dát a iných informácií, pomocou rádiových, telekomunikačných zariadení, elektronické médiá alebo internet; poskytovanie multi-užívateľského prístupu k počítačovej sieti na prenos a šírenie širokej škály informácií; poskytovanie prístupu k informáciám na stiahnutie pre bezdrôtové mobilné komunikačné zariadenia“*, keďže porovnávané služby sú uvedené synonymickými názvami alebo predstavujú všeobecnú kategóriu, do ktorej patrí bližšie špecifikovaná služba.

Zverejnené označenie je v triede 41 prihlásené pre služby „*prevádzkovanie rozhlasovej stanice; tvorba a výroba rozhlasových programov; vzdelávacia a zábavná činnosť; tvorba zábavných, vzdelávacích a publicistických programov; tvorba rozhlasových dialógov; prenájom a požičiavanie nahrávok a zvukových nosičov; služby nahrávacích štúdií; organizovanie súťaží, športových, kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských podujatí; organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; organizovanie koncertov, reportárske služby; tvorba rozhlasového spravodajstva; tvorba rozhlasových publicistických relácií; zverejňovanie textov (okrem reklamných); informačné služby, týkajúce sa uvedených služieb“*. Pre rovnaké služby je zapísaná druhá staršia ochranná známka v triede 41 „*vzdelávanie; výučba; zábava; príprava, výroba a distribúcia rozhlasových a televíznych programov; výroba filmov a živých zábavných relácií; výroba tanečných relácií, hudobných relácií a súťaží, komediálnych show, hier a športu pred živým publikom, vysielaných naživo nahratých na kazety na neskoršie vysielanie; živé hudobné koncerty; riadenie výroby rozhlasových alebo televíznych programov, úprava rozhlasových a televíznych programov; film, audio, video a televízna produkcia; hudobné, filmové, video a televízne služby v štúdiu; organizovanie výstav pre kultúrne alebo vzdelávacie účely; poskytovanie informácií v oblasti zábavy prostredníctvom globálnej počítačovej siete, poskytovanie informácií o vzdelávaní a zábave“*, keďže porovnávané služby sú uvedené rovnakými alebo synonymickými názvami, prípadne predstavujú všeobecnú kategóriu, do ktorej patrí bližšie špecifikovaná služba.

V triede 41 je zverejnené označenie prihlásené pre služby „*vydavateľská činnosť; vydávanie kníh, časopisov a textov (s výnimkou reklamných a náborových); vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme (online); elektronické publikovanie (bez možnosti kopírovania) a poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); informačné služby týkajúce sa uvedených služieb“*. Pre rovnaké služby je zapísaná druhá staršia ochranná známka v triede 41 „*poskytovanie online elektronických publikácií (nie na stiahnutie); poskytovanie informácií o televíznych programových službách všeobecne pre užívateľov prostredníctvom world wide web alebo internetu alebo iných on-line databáz, poskytovanie informácií v oblasti zábavy prostredníctvom globálnej počítačovej siete, poskytovanie informácií o vzdelávaní a zábave“*, keďže porovnávané služby sú buď uvedené synonymickými názvami, alebo predstavujú všeobecnú kategóriu, do ktorej patrí bližšie špecifikovaná služba, kde napríklad „*vydávanie on-line publikácií“* predstavuje len špecifický spôsob všeobecne uvedených služieb zverejneného označenia „*vydavateľská činnosť; vydávanie kníh, časopisov a textov (s výnimkou reklamných a náborových)*“.

Ďalej je zverejnené označenie prihlásené pre služby v triede 41 „*informácie o možnostiach zábavy, rekreácie, výchovy a vzdelávania; organizovanie rekreačných, poznávacích a vzdelávacích zájazdov a pobytov*“. Rovnaké, všeobecne definované služby sú zapísané pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 41 „*vzdelávanie; výučba; zábava; poskytovanie informácií o vzdelávaní a zábave*“.

Prihlásené služby v triede 45 „*spravovanie autorských práv*“ sú špecifickým typom služieb a nemožno ich označiť ani za rovnaké a ani za podobné so žiadnymi vyššie uvedenými tovarmi, resp. službami zapísanými pre všetky staršie ochranné známky, ktoré majú odlišný charakter, účel aj poskytovateľov.

Vzhľadom na charakter zverejneného označenia a starších ochranných známk a pretože všetky prihlásené tovary a služby v triedach 9, 16, 25, 28, 35, 38 a 41 boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi a službami druhej staršej ochrannej známky, pričom prihlásené tovary v triede 18 a služby v triede 45 boli posúdené ako nepodobné so zapísanými tovarmi alebo službami všetkých namietaných starších ochranných známk, bude ďalej z hľadiska efektívnosti a hospodárnosti zverejnené označenie porovnávané len s druhou staršou ochrannou známkou, keďže jeho porovnanie aj s ostatnými staršími ochrannými známkami by nemalo vplyv na výsledok rozhodnutia.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 119-2009)



Druhá staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ 5062039)

VIVA

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 v prípade porovnania zverejneného označenia a druhej staršej ochrannej známky o porovnanie obrazového a slovného označenia. Zverejnené označenie pozostáva zo slovného prvku „viva“, s graficky upravenými písmenami a s červeným kruhom v mieste bodky na písmene „i“ a zo slovného prvku „RADIO“, asi tretinovej veľkosti oproti prvku „viva“, písaného štandardnými veľkými písmenami, umiestneného pod slovným prvkom „viva“, pričom pred a za týmto prvkom je vodorovná čiara. Druhá staršia ochranná známka je tvorená len slovom „VIVA“. Z uvedeného je teda zjavné, že porovnávané označenia obsahujú rovnaký slovný prvok, pričom slovný prvok vo zverejnenom označení, napriek jeho grafickej úprave spotrebiteľ vzhľadom na jeho dominanciu a umiestnenie bude vnímať prednostne a identifikuje ho jednoznačne ako slovo „viva“. Vzhľadom na uvedené je možné konštatovať, že celá druhá staršia ochranná známka je obsiahnutá vo zverejnenom označení, avšak vzhľadom na grafické stvárnenie zhodného slova vo zverejnenom označení a prítomnosť ďalších prvkov v ňom, možno konštatovať len nižšiu mieru ich vizuálnej podobnosti.

Pri hodnotení **fonetického hľadiska** je potrebné vychádzať zo situácie, že spotrebiteľ v prípade druhej staršej ochrannej známky prečítajú oba slovné prvky „viva“ a „rádio“, pričom nemožno, napriek názoru prihlasovateľa odmietnuť ani skracovanie reprodukcie zverejneného označenia len na „viva“, keďže spotrebiteľ to na trhu bežne pri viacslovných označeniach robia. Vzhľadom na uvedené možno na základe spoločného slovného prvku „VIVA“ hovoriť o fonetickej podobnosti označení vo vyššej miere, prípadne ich fonetickej zhode pri skrátenej reprodukcii zverejneného označenia len pomocou jeho dominantného slovného prvku.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za 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. Zhodný slovný prvok porovnávaných označení „VIVA“ možno považovať vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám za prvok fantazijný, ktorý žiadnym spôsobom nepoukazuje na povahu, či charakter prihlasovaných a zapísaných služieb, avšak ďalší slovný prvok „RADIO“ dáva zverejnenému označeniu konkrétny význam - telekomunikačné zariadenie na prenos zvuku, a preto sú porovnávané označenia zo sémantického hľadiska nepodobné.

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 označovacími tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

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

V predmetnom prípade príslušnú skupinu verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb spotrebiteľská verejnosť, ktorú hlavne v súvislosti so zverejneným označením možno označiť za veľmi širokú zahŕňajúcu aj bežných spotrebiteľov aj spotrebiteľov, u ktorých sa vyžaduje určitý stupeň odbornosti, a tak stupeň ich pozornosti pri výbere kolíznych tovarov a služieb bude variovať od nižšieho po priemerný.

Pri komplexnom hodnotení podobnosti zverejneného označenia a druhej staršej ochrannej známky je v danom prípade potrebné zdôrazniť, že aj keď v prípade zverejneného označenia ide o obrazové označenie vo farebnom vyobrazení obsahujúce okrem dominantného slovného prvku „viva“ aj slovný prvok „RADIO“, je dôležité aj to, že rozdielny slovný prvok „RADIO“ je vo vzťahu k väčšine kolíznych tovarov a služieb slovným prvkom s veľmi nízkou alebo žiadnou rozlišovacou spôsobilosťou, a teda napriek nesúhlasu prihlasovateľa nemôže byť prvkom určujúcim pri orientácii spotrebiteľa na trhu. Prvkom dominantným a rozlišujúcim je vo zverejnenom označení jednoznačne slovo „viva“, ktorým je tvorená aj staršia ochranná známka, a na základe ktorého bola konštatovaná vizuálna a fonetická podobnosť medzi porovnávanými označeniami. Je nutné uviesť, že v danom prípade je podobnosť porovnávaných označení umocnená zhodou väčšiny kolíznych tovarov a služieb, čo vedie k jednoznačnému záveru, že aj pri priemernej pozornosti spotrebiteľa pravdepodobnosť zámenny medzi zverejneným označením a druhou staršou ochrannou známkou existuje a to najmä z dôvodov ich asociácie. Vzhľadom na uvedené sa môže bežný spotrebiteľ domnievať, že pri kúpe tovarov alebo využití služieb označených zverejneným označením ide o tovary alebo služby namietateľa alebo, že ide o tovary a služby od ekonomicky prepojených subjektov. Taktiež je potrebné zohľadniť skutočnosť, že každý prihlasovateľ má široké možnosti pri voľbe známkového motívu a jeho jednotlivých prvkov, pričom tieto by nemali evokovať príbuznosť s označeniami, ktoré sú už zapísané ako ochranné známky a pôsobia na trhu.

Čo sa týka prihlásených tovarov v triede 18 a služieb prihlásených v triede 45, pri ktorých nebola nájdená zhoda alebo podobnosť so zapísanými tovarmi a službami žiadnej z namietaných starších ochranných známk, čím nebola naplnená jedna z kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu, je potrebné pre tieto prihlásené tovary a služby pravdepodobnosť zámenny odmietnuť a považovať podané námietky za nedôvodné.

Na základe uskutočneného porovnania zverejneného označenia s druhou staršou ochrannou známkou bola konštatovaná pravdepodobnosť zámenny pre prihlasované tovary v triedach 9, 16, 25 a 28 a služby v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, čím boli pre tieto prihlásené tovary a služby splnené podmienky dané v § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, 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

Doručiť:

HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Na Revíne 29, 831 01 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika