



Banská Bystrica 17.03.2023
POZ 2442-2021/N-31-2023

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Mária K., 951 42 Zbehy a Jána Š., 949 01 Nitra, zastúpeného v konaní Advokátskou kanceláriou JUDr. MUZIKA, s. r. o., Farská 39, 949 01 Nitra (ďalej namietatelia), proti zápisu slovného označenia „DESMOD a Robo Šimko“ do registra ochranných známk, prihláseného 23.9.2021 prihlasovateľmi Mgr. Richardom Synčákom, Zbehy 821, 951 42 Zbehy, Martinom Cibulkom, Veľký Lapáš 874, 951 04 Veľký Lapáš, a Dušanom Minkom, Na výhone 587/5, 951 06 Vinodol, zastúpenými v konaní spoločnosťou FAJNOR IP s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej prihlasovatelia), pod číslom spisu POZ 2442-2021 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 27.10.2021, 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 slovnej ochranej známky „DESMOD a Robo Šimko“, číslo spisu POZ 2442-2021, sa zamieta.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „DESMOD a Robo Šimko“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 2442-2021 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 26.11.2021 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu prihlásených tovarov a služieb. Námietky boli podané podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach).

Namietatelia uviedli, že sú spolumajiteľmi slovných ochranných známk „DESmod“ č. 251325 a „Desmod“ č. 251324 s právom prednosti od 15.11.2018. Konštatovali, že zhodnosť alebo podobnosť zverejneného označenia s ich ochrannými známkami z fonetického a vizuálneho hľadiska je nesporná, veľkosť písma v slovných označeniach je nepodstatná. Používanie zverejneného označenia by nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochranných známk namietateľov, v dôsledku čoho by im vznikla ujma. Podľa namietateľov verejnosť spája označenia „Desmod“ a „DESmod“ s hudobnou skupinou, ktorej členom je práve Mária K. (jeden z namietateľov), a tak sa dostala do povedomia širokej verejnosti.

Namietatelia uviedli, že kolízne označenia vyvolávajú celkový dojem, ktorý môže viesť k zameniteľnosti aj k nebezpečenstvu mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti predmetných označení vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti.

K porovnaniu prihlásených a zapísaných tovarov a služieb namietatelia uviedli, že tovary a služby zverejneného označenia sú podobné až zhodné s tovarmi a službami ich ochranných známk.

Zverejnené označenie je v porovnaní s ochrannými známkami namietateľov podľa ich názoru vizuálne a foneticky podobné, zo sémantického hľadiska budú porovnávané označenia vnímané ako označenia týkajúce sa hudobnej skupiny.

Pri komplexnom hodnotení pravdepodobnosti zámery namietateľa zdôraznili podobnosť porovnávaných označení založenú na obsiahnutí zhodného slovného prvku „Desmod“, ktorý vedie aj k pravdepodobnosti zámery a tým k naplneniu podmienok uplatneného ustanovenia zákona o ochranných známkach.

Namietatelia doplnili odôvodnenie podaných námietok o informáciu, že pred Okresným súdom Banská Bystrica prebieha súdne konanie pod sp. zn. 16CbPv/10/2021 vo veci návrhu na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva k ochrannej známke č. 251325 a ochrannej známke č. 251324, kde sú žalobcami obaja namietatelia a žalovaným je tretí spolumajiteľ ochranných známk č. 251325 a 251324. Namietatelia predložili spolu s odôvodnením podaných námietok aj kópiu uvedenej žaloby.

Listom úradu z 19.1.2022 boli námietky odoslané prihlasovateľom na základe ich žiadosti doručenej úradu 13.1.2022 a po uplynutí lehoty na podanie námietok boli prihlasovatelia listom úradu z 28.1.2022 vyzvaní na vyjadrenie sa k námietkam.

Dňa 4.4.2022 bolo úradu doručené vyjadrenie, ktorým prihlasovatelia žiadali o prerušenie konania o námietkach podľa § 51 ods. 9 zákona o ochranných známkach z dôvodu prebiehajúceho súdneho konania pred Okresným súdom Banská Bystrica vo veci určenia spolumajiteľov ochranných známk č. 251324 a 251325, na ktoré poukázali aj namietatelia.

Úrad listom zo 4.4.2022 informoval prihlasovateľov, že žiadosť o prerušenie konania o námietkach je nedôvodná, pretože podanie žaloby vo veci zrušenia a vysporiadania podielového spoluvlastníctva k ochranným známkam, resp. určenie spolumajiteľov ochranných známk namietateľov, nemožno považovať za predbežnú otázku v intenciách ustanovenia § 51 ods. 9 zákona o ochranných známkach. Úrad zároveň vyzval prihlasovateľov na vyjadrenie sa k námietkam. Prihlasovatelia sa v stanovenej lehote do 6.6.2022, ani v predĺženej lehote, naposledy do 6.10.2022, nevyjadrili.

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.

Podľa § 7 písm. a) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak

1. je označenie zhodné so staršou ochrannou známkou a je prihlásené pre zhodné tovary alebo služby alebo
2. z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť 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 slovnej ochrannej známky „DESMOD a Robo Šimko“, číslo spisu POZ 2442-2021, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 23.9.2021 prihlasovateľmi Mgr. Richardom Synčákom, Zbehy 821, 951 42 Zbehy, Martinom Cibulkom, Veľký Lapáš 874, 951 04 Veľký Lapáš, a Dušanom

Minkom, Na výhone 587/5, 951 06 Vinodol, a zverejnená vo Vestníku úradu 27.10.2021 pre tovary a služby v triedach 9, 16, 25, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietatelia Mária K., 951 42 Zbehy, a Ján Š., 949 01 Nitra, sú majiteľmi:

- slovnej ochrannej známky „Desmod“ č. 251324 (ďalej prvá staršia ochranná známka) s právom prednosti od 15.11.2018, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 25, 32, 33, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a

- slovnej ochrannej známky „DESmod“ č. 251325 (ďalej druhá staršia ochranná známka) s právom prednosti od 15.11.2018, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 25, 32, 33, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Okrem namietateľov je spolumajiteľom ochranných známk „Desmod“ č. 251324 a „DESmod“ č. 251325 aj Mgr. Richard Synčák, Zbehy 821, 951 42 Zbehy.

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

Namietatelia založili odôvodnenie podaných námietok na ustanovení § 7 písm. a) bod 1. a 2. zákona o ochranných známkach. Vzhľadom na skutočnosť, že zverejnené označenie „DESMOD a Robo Šimko“ a staršie ochranné známky „Desmod“ a „DESmod“ nie sú zhodné, úrad bude posudzovať podané námietky podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, a to prednostne v súvislosti s prvou staršou ochrannou známkou, pretože obe staršie ochranné známky sú zapísané pre rovnaký zoznam tovarov a služieb.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

v triede 9 – „prístroje a zariadenia na nahrávanie, prenos, reprodukciu alebo spracovanie zvuku, obrazu alebo údajov; optické nosiče údajov; magnetické disky; magnetické pásky; optické disky; nahraté nosiče záznamov; optické kompaktné disky; gramofónové platne; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); sťahovateľné zvonenia do mobilných telefónov; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory“;

v triede 16 – „tlačoviny; prospekty; katalógy; knihy; časopisy (periodiká); brožúry; fotografie (tlačoviny); plagáty; kalendáre; letáky; lístky; pohľadnice; samolepky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); papierové vrecia, vrecká a puzdrá na balenie; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky“;

v triede 25 – „konfekcia (odevy); odevy; košele; kožené odevy; bundy; saká; kravaty; športové tričká, dresy; tričká; ponožky; šatky, šály; pokrývky hlavy; obuv“;

v triede 35 – „rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; marketing; podpora predaja pre tretie osoby; propagácia hudobných koncertov; vydávanie reklamných textov; reklama“;

v triede 38 – „prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; prenos digitálnych súborov; kontinuálny prenos dát (streaming); prenos videonahrávok na objednávku; prenos digitálnych nahrávok (podcastov); posielanie správ“;

v triede 41 – „vydávanie textov (okrem reklamných); písanie textov; hudobná tvorba; skladanie piesní; hudobné skladateľské služby; nahrávacie štúdiá (služby); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); tvorba videozáznamov na podujatiach; nahrávanie videopások; organizovanie a vedenie

koncertov; organizovanie živých vystúpení; informácie o možnostiach zábavy; zábava; diskotéky (služby); fotografovanie“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 9 – „zariadenia na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku a obrazu; optické dátové nosiče; nosiče zvukových nahrávok; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; optické disky; audiovizuálne kompaktné disky; nahraté magnetické nosiče údajov; nahraté DVD disky; gramofónové platne; multimediálne softvérové aplikácie (sťahovateľné); sťahovateľné zvonenia do mobilných telefónov; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory“;

v triede 16 – „tlačoviny; prospekty; katalógy; knihy; časopisy (periodiká); brožúry; fotografie; plagáty; kalendáre; reklamné letáky; lístky; pozvánky; vizitky; vstupenky; pohľadnice; samolepky (papiernické výrobky); podpisové karty (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); papierové tašky na balenie; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky“;

v triede 25 – „konfekcia (odevy); odevy; košele; kožené odevy; bundy; saká; mikiny; kravaty; polokošele; športové tričká, dresy; tričká; podkolenky; ponožky; šatky, šály; pokrývky hlavy; obuv; tenisky (obuv); športová obuv“;

v triede 32 – „nealkoholické nápoje; prípravky na výrobu nápojov; minerálne vody (nápoje); sýtené vody; vody (nápoje); limonády; ovocné džúsy; pivo; nealkoholické pivo; ochutené pívá“;

v triede 33 – „alkoholické nápoje (okrem piva)“;

v triede 35 – „rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; on-line marketingové služby; organizovanie reklamných súťaží; podpora predaja (pre tretie osoby); propagácia hudobných koncertov; vydávanie reklamných textov a materiálov; reklama; marketing; televízna reklama; rozhlasová reklama“;

v triede 38 – „elektronický prenos a opätovný prenos zvuku, obrazov, dokumentov, správ a údajov; posielanie správ; prenos SMS správ, obrázkov, reči, zvuku, hudby a textovej komunikácie medzi mobilnými telekomunikačnými zariadeniami; prenos informácií v audiovizuálnej oblasti; prenos správ, údajov a obsahu prostredníctvom internetu a iných komunikačných sietí“;

v triede 41 – „vydavateľské služby; písanie textov; vydávanie textov okrem reklamných; vydávanie hudby; hudobná tvorba; hudobné skladateľské služby; hudobné nahrávacie štúdiá; nahrávacie štúdiá (služby); nahrávanie a tvorba audio nahrávok; poskytovanie priestorov a zariadení nahrávacích štúdií; tvorba hudobných videí; zvukové, filmové, video a televízne nahrávanie (služby); služby vydávania digitálnych videozáznamov, audiozáznamov a multimediálnej zábavy; koncertné siene, sály; organizovanie koncertov; organizovanie živých vystúpení; zábava; informácie o možnostiach zábavy; kabarety; diskotéky; fotografovanie“.

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 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.

V triede 9 je zverejnené označenie prihlásené pre „prístroje a zariadenia na nahrávanie, prenos, reprodukciu alebo spracovanie zvuku, obrazu alebo údajov“. Táto kategória tovarov zahŕňa aj „zariadenia na nahrávanie,

prenos a reprodukciu zvuku a obrazu“, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka. Uvedené prihlásené a zapísané tovary sú zhodné.

Zverejnené označenie je v triede 9 prihlásené a staršia ochranná známka je v rovnakej triede zapísaná pre *„optické disky; gramofónové platne; sťahovateľné zvonenia do mobilných telefónov; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory*“. Uvedené tovary sú zhodné.

Prihlásené *„optické nosiče údajov*“ a pre staršiu ochrannú známku zapísané *„optické dátové nosiče*“ napriek mierne odlišnému pomenovaniu označujú rovnaké tovary. Uvedené prihlásené a zapísané tovary sú zhodné.

Prihlásené *„magnetické disky; magnetické pásky*“ sú obsiahnuté v širšej kategórii tovarov, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, a to *„magnetické nosiče údajov*“. Porovnávané tovary sú zhodné.

Pre zverejnené označenie prihlásené *„nahraté nosiče záznamov*“ sú všeobecnou kategóriou tovarov, ktorá v sebe zahŕňa aj *„nahraté DVD disky*“, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, a preto sú uvedené tovary zhodné.

Zverejnené označenie je prihlásené aj pre *„optické kompaktné disky*“, ktoré ako konkrétny druh tovarov patria do širšej a všeobecnejšej kategórie tovarov *„optické disky*“, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka. Uvedené prihlásené a zapísané tovary sú zhodné.

Rovnako tak prihlásené *„počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné)*“ patria do širšej a všeobecnejšej kategórie tovarov *„multimediálne softvérové aplikácie (sťahovateľné)*“, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, a preto sú tieto tovary zhodné.

V triede 16 je zverejnené označenie prihlásené pre *„tlačoviny; prospekty; katalógy; knihy; časopisy (periodiká); brožúry; fotografie (tlačoviny); plagáty; kalendáre; letáky; lístky; pohľadnice; samolepky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky*“ a staršia ochranná známka je zapísaná pre takmer rovnako pomenované tovary - *„tlačoviny; prospekty; katalógy; knihy; časopisy (periodiká); brožúry; fotografie; plagáty; kalendáre; reklamné letáky; lístky; pohľadnice; samolepky (papiernické výrobky); obaly (papiernický tovar); reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky*“. Uvedené tovary sú zhodné.

Pre zverejnené označenie prihlásené *„papierové vrecia, vrecká a puzdrá na balenie*“ patria do všeobecnej kategórie tovarov, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, a to *„obaly (papiernický tovar)*“. Prihlásené a zapísané tovary sú zhodné.

V triede 25 je zverejnené označenie prihlásené a staršia ochranná známka je okrem iného zapísaná aj pre tovary *„konfekcia (odevy); odevy; košele; kožené odevy; bundy; saká; kravaty; športové tričká, dresy; tričká; ponožky; šatky, šály; pokrývky hlavy; obuv*“, preto ide o zhodné tovary.

V triede 35 je zverejnené označenie prihlásené a staršia ochranná známka je okrem iného zapísaná aj pre služby *„rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; marketing; podpora predaja pre tretie osoby; propagácia hudobných koncertov; vydávanie reklamných textov; reklama*“, preto ide o zhodné služby.

V triede 38 je zverejnené označenie prihlásené pre službu *„prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov*“, ktorá je napriek odlišnému pomenovaniu službou zhodnou so službou zapísanou pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede – *„prenos správ, údajov a obsahu prostredníctvom internetu a iných komunikačných sietí*“.

Zverejnené označenie je prihlásené pre *„prenos digitálnych súborov; kontinuálny prenos dát (streaming); prenos videonahrávok na objednávku; prenos digitálnych nahrávok (podcastov)*“ a staršia ochranná známka je zapísaná pre *„elektronický prenos a opätovný prenos zvuku, obrazov, dokumentov, správ a údajov*“, ktorá zahŕňa aj uvedené prihlásené služby. Porovnávané služby sú zhodné.

Služba „posielanie správ“ je obsiahnutá v zozname prihlásených aj zapísaných tovarov a služieb, a preto ide o službu zhodnú.

V triede 41 je zverejnené označenie prihlásené a staršia ochranná známka je zapísaná pre služby „vydávanie textov (okrem reklamných); písanie textov; hudobná tvorba; hudobné skladateľské služby; nahrávacie štúdiá (služby); organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie živých vystúpení; informácie o možnostiach zábavy; zábava; diskotéky (služby); fotografovanie“, preto ide o zhodné služby.

Zverejnené označenie je prihlásené pre službu „skladanie piesní“, ktorá je zahrnutá pod všeobecne pomenovanú službu „hudobné skladateľské služby“, pre ktorú je zapísaná staršia ochranná známka. Uvedené služby sú zhodné.

Zverejnené označenie je prihlásené aj pre služby „online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); tvorba videozáznamov na podujatiach; nahrávanie videopások“, ktoré sú zahrnuté v službe zapísanej pre staršiu ochrannú známku „nahrávacie štúdiá (služby)“. Prihlásené a zapísané služby sú zhodné.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2442-2021)

Staršia ochranná známka (OZ č. 251324)

DESMOD a Robo Šimko

Desmod

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známok 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 aj staršia ochranná známka sú slovné a v prípade slovných označení sa požadovaná ochrana vzťahuje na samotné slovné prvky, ktoré tvoria tieto označenia, a nie na ich grafickú podobu. Z uvedeného dôvodu je irelevantné, či sú slovné prvky porovnávaných označení napísané malými alebo veľkými písmenami.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie dlhšieho zverejneného označenia tvoreného slovnými prvkami „DESMOD a Robo Šimko“ s jednoslovnou staršou ochrannou známkou „Desmod“. Vzhľadom na to, že slovný prvok tvoriaci staršiu ochrannú známku sa nachádza na začiatku zverejneného označenia, je nutné uviesť aj napriek odlišnej dĺžke vizuálneho vnemu vyvolaného oboma porovnávanými označeniami, že sú vizuálne čiastočne podobné.

Pri porovnávaní označení **z fonetického hľadiska** možno konštatovať, že spotrebiteľ vysloví zverejnené označenie v súlade so slovnými prvkami, ktoré ho tvoria – „DESMOD a Robo Šimko“, pričom nie je možné vylúčiť, že spotrebiteľská verejnosť skráti vyslovenú podobu zverejneného označenia na jej prvý slovný prvok „DESMOD“, keďže spotrebiteľia prirodzene skracujú viacslovné označenia. Staršia ochranná známka bude zvukovo realizovaná v podobe zodpovedajúcej jej slovnému prvku „Desmod“. Porovnávané označenia sú tak čiastočne podobné z fonetického hľadiska a v prípade skrátenej interpretácie zverejneného označenia na jej prvý slovný prvok, môžu byť dokonca foneticky zhodné.

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 tvoria slovné prvky „DESMOD a Robo Šimko“, pričom „Robo Šimko“ bude bezpochyby vnímané ako osobné mužské meno a priezvisko. Slovný prvok „Desmod“ obsiahnutý vo zverejnenom označení a zároveň jediný prvok tvoriaci staršiu ochrannú známku budú vnímané rovnako,

najpravdepodobnejšie ako prvok fantazijný, bez konkrétneho významu. Ak časť verejnosti s istými znalosťami identifikuje význam tohto prvku ako spätého s pomenovaním špecifického druhu netopiera žijúceho v Amerike (desmod červený), bude ho v tomto význame vnímať v oboch označeniach. Pre podstatnú časť spotrebiteľskej verejnosti budú porovnávané označenia svojím významom odlišné, pretože meno a priezvisko nachádzajúce sa vo zverejnenom označení nie je obsiahnuté v staršej ochrannej známke a slovu „desmod“ neprisúdia žiaden konkrétny význam, prípadne pre časť verejnosti budú čiastočne podobné aj zo sémantického hľadiska z dôvodu rovnakého vnímania významu slova „desmod“.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámery

Pravdepodobnosť zámery 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 zámery 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 zámery vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

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

Kolízne tovary a služby sú zhodné, a teda určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti. Vzhľadom na charakter niektorých služieb v triedach 35 a 41 (napr. *marketing, reklama; nahrávacie štúdiá*) ide o služby určené špecializovaným kruhom z radov odborníkov, v prípade dotknutých tovarov a ďalších služieb je príslušnou verejnosťou široká spotrebiteľská verejnosť. Stupeň pozornosti spotrebiteľov sa bude pohybovať od nízkeho (napr. papiernický tovar v triede 16) po priemerný (tovary v triede 9, 25 a služby v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb).

Pri hodnotení celkového dojmu, ktorý označenia zanechajú vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti, nemožno obísť skutočnosť, že celá staršia ochranná známka je obsiahnutá na začiatku zverejneného označenia, teda na prednostne vnímanom mieste. Spotrebiteľia pri vnímaní označení postupujú zľava doprava, tak ako prirodzene čítajú text a pozornosť pri dlhších označeniach je na ich začiatku najvyššia a postupne klesá. Navyše, je potrebné zdôrazniť, že rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky je priemerná, jediný slovný prvok, ktorý ju tvorí, je vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám prvkom fantazijným s dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou. Rozlišovaciu spôsobilosť má aj vo zverejnenom označení. Pridanie mena a priezviska k staršej ochrannej známke nevytvára nový významový celok, nedokáže potlačiť vnímanie obsiahnutia staršej ochrannej známky vo zverejnenom označení ani prevýšiť podobnosť označení. Slovný prvok „DESMOD“ má vo zverejnenom označení samostatné postavenie, zachováva si svoju jedinečnosť. Zistená čiastočná vizuálna, fonetická a ojedinelé i sémantická podobnosť označení (pričom označenia môžu byť i foneticky zhodné) je umocnená zhodou všetkých porovnávaných tovarov a služieb. Možno ešte doplniť, že namietatelia síce uviedli, že ich ochranné známky majú dobré meno a zverejnené označenie by mohlo nepoctivo ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochranných známk namietateľov, ale príslušné ustanovenie zákona o ochranných známkach ďalej neodôvodnili a tvrdené skutočnosti nepreukázali, keďže nepredložili žiadne dôkazné materiály.

Z uvedeného vyplýva, že spotrebiteľia môžu byť uvedení do omylu, čo sa týka pôvodu takto označených tovarov a služieb, a preto nemožno vylúčiť pravdepodobnosť zámery na strane spotrebiteľskej verejnosti, ktorá sa pri strete s takto označenými tovarmi a službami pri nízkej a priemernej pozornosti môže domnievať, že pochádzajú od toho istého podnikateľského subjektu alebo od subjektov ekonomicky prepojených.

Vzhľadom na obsiahnutie celej staršej ochrannej známky vo zverejnenom označení nemožno vylúčiť ani pravdepodobnosť asociácie, pretože pripojenie mena a priezviska „Robo Šimko“ pomocou spojky „a“ k staršej ochrannej známke bude spotrebiteľ vnímať ako variant tejto ochrannej známky.

Podmienky ustanovenia podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach možno považovať za naplnené v celom rozsahu, a preto nie je potrebné ich preskúmanie vo vzťahu k ďalšej ochrannej známke namietateľov („DESmod“ č. 251325), 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:

Advokátska kancelária JUDr. MUZIKA, s.r.o, Farská 39, 949 01 Nitra 1, Slovenská republika
FAJNOR IP s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5, Slovenská republika