



Banská Bystrica 14.06.2023
POZ 161-2022/N-51-2023

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa INVESTIMUST SA, Genève, Švajčiarsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou inventa Patentová a známková kancelária s. r. o., Palisády 50, 811 06 Bratislava (ďalej namietateľ), proti zápisu označenia „Dean’s College Hotel“ do registra ochranných známok, prihláseného 27.01.2022 prihlasovateľom Forestay Properties Korlátolt Felelősségű Társaság, Szabadság tér 7, Budapešť, Maďarsko, zastúpeným v konaní spoločnosťou TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o., Panenská, Bratislava - Staré Mesto (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 161-2022 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 30.06.2022, 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 „Dean’s College Hotel“, číslo spisu POZ 161-2022, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „Dean’s College Hotel“ do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 161-2022 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 28.09.2022 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu prihlásených tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia §30 v nadväznosti na §7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a odôvodnil ich tým, že je majiteľom dvoch

ochranných známok, a to obrazovej ochrannej známky EÚ ^{college} č. 012276671, s právom prednosti od 04.11.2013, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 39, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a slovnej ochrannej známky EÚ „COLLEGE“, č. 002645489, s právom prednosti od 05.04.2002, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 39 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré sú staršími ochrannými známkami so skorším právom prednosti (ďalej aj staršie ochranné známky) ako zverejnené označenie.

Namietateľ uviedol, že prihlásené služby v triede 41 a 43 zverejneného označenia sú zhodné, podobné a vzájomne súvisiace so zapísanými službami v triedach 39, 41 a 43 starších ochranných známok, pretože majú rovnakú povahu a sú určené rovnakej spotrebiteľskej verejnosti, t. j. spotrebiteľom, ktorí majú záujem o ubytovacie a stravovacie služby, o služby organizovania seminárov či služby v oblasti zábavy.

Namietateľ uviedol, že porovnávané označenia sú tvorené dištinktívnym slovným prvkom „college“, pričom zverejnené označenie obsahuje navyše slovný prvok „Dean’s“ a prvok „Hotel“, ktorý je však vo vzťahu k prihláseným službám opisného charakteru. Podľa namietateľa sú porovnávané označenia z vizuálneho

hľadiska vďaka zhodnému slovnému prvku „college“ silne podobné, a to aj napriek prítomnosti iných slovných, navyše nedištingtívnych prvkov tvoriacich zverejnené označenie. Z fonetického hľadiska budú podľa namietateľa porovnávané označenia reprodukované ako „kolidž“ a „díns kolidž hotel“, ktorých dominantným a rozlišujúcim prvkom je práve zhodný prvok „college“, a preto sú z fonetického hľadiska kolízne označenia podobné. Zo sémantického hľadiska sú podľa namietateľa kolízne označenia tvorené zhodným slovným prvkom „college“ vo význame „vysoká/vyššia odborná škola“. Zverejnené označenie je navyše tvorené slovným prvkom „dean´s“ vo význame „dekanský/patriaci dekanovi“ a slovom „hotel“, avšak ide o nedištingtívne slovné prvky vo vzťahu k prihláseným službám, a preto sú zo sémantického hľadiska porovnávané označenia na základe zhodného slovného prvku „college“ podobné. Namietateľ navyše uviedol, že spotrebiteľ môže zverejnené označenie rozdeliť na slová s konkrétnym významom, alebo na slová ktoré pozná, v tomto prípade na zhodný slovný prvok „college“, pretože slovný prvok „hotel“ je len opisným slovným prvkom.

Namietateľ uviedol, že spotrebiteľ bude vnímať pri kolíznych označeniach zhodný a dištingtívny slovný prvok „college“, výlučne tvoriaci staršie ochranné známky a časť zverejneného označenia. Ostatné prvky zverejneného označenia nie sú podľa namietateľa tak významné, aby zabránili pravdepodobnosti zámeny kolíznych označení priemerným spotrebiteľom, ktorý môže navyše odkazovať len na zhodný slovný prvok „college“, keďže má tendenciu označenia skracovať, resp. môže ostatné slovné prvky „dean´s a hotel“ zverejneného označenia vnímať ako obmenu starších ochranných známk. Zároveň by mohol prihlasovateľ parazitovať na starších ochranných známkach namietateľa.

Namietateľ uviedol, že porovnávané označenia sú sémanticky, foneticky a vizuálne podobné do takej miery, že používaním zverejneného označenia pre služby v triedach 41 a 43 by mohlo dochádzať u spotrebiteľa k mylnej zámene v osobe poskytovateľa prihlasovaných služieb, čo by následne mohlo poškodiť komerčné záujmy majiteľa starších ochranných známk.

V závere namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku ochrannej známky „Dean´s College Hotel“, číslo spisu POZ 161-2022, zamietol pre všetky prihlásené služby v triedach 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu zo 07.10.2022 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie. Prihlasovateľ sa v stanovenej ani v predĺženej lehote k podaným námietkam nevyjadril, a preto úrad v súlade s § 31 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov rozhodol podľa obsahu spisu, o čom bol prihlasovateľ v predchádzajúcom liste úradu upovedomený.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti, medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti, ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority, označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška slovnej ochrannej známky „Dean's College Hotel“, číslo spisu POZ 161-2022, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 27.01.2022 prihlasovateľom Forestay Properties Korlátolt Felelősségű Társaság, Szabadság tér 7, H – 1054 Budapešť, Maďarsko a zverejnená vo Vestníku úradu 30.06.2022 pre služby v triedach 41a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ INVESTIMUST SA, route de Malagnou, 58, CH-1208 Genève, Švajčiarsko je majiteľom

-obrazovej ochrannej známky EÚ *collège* č. 012276671, s právom prednosti od 04.11.2013, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 39, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj prvá staršia ochranná známka),

-slovnej ochrannej známky EÚ „COLLEGE“, č. 002645489, s právom prednosti od 28.03.2002, platnej na území Slovenskej republiky od 01.05.2004, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 39 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj druhá staršia ochranná známka).

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

S prihliadnutím na charakter zverejneného označenia „Dean's College Hotel“, rozsah prihlásených služieb (triedy 41 a 43) a súčasne s ohľadom na charakter starších ochranných známk a nimi chránených služieb a tiež vzhľadom na efektivitu správneho konania, bude úrad v predmetnom rozhodnutí prednostne pokračovať porovnávaním služieb a označení len v súvislosti s prvou staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre služby:

v triede 41 – „*prenájom prednáškových sál; zábava; poskytovanie zariadení určených na zábavu; poskytovanie komunitných stredísk pre spoločenské zhromaždenia a stretnutia; poskytovanie komunitných stredísk pre účel zábavy; poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; služby športových a fitness zariadení; poskytovanie športovísk; fitness kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); organizovanie a vedenie športových a kultúrnych podujatí; služby knižníc*“;

v triede 43 – „*prechodné ubytovanie poskytované pri osamostatňovaní sa mladých; poskytovanie prechodného ubytovania pre študentov; prenájom prechodného ubytovania; ubytovacie služby (prechodné ubytovanie); hotelové ubytovacie služby; recepčné služby pre dočasné ubytovanie (správa príchodov a odchodov, vydávanie kľúčov); bary (služby); reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary); závodné jedálne; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering); služby v oblasti prípravy jedál a nápojov*“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná okrem iných služieb aj pre služby:

v triede 41 – „*arranging and conducting of seminars, colloquiums, conferences and congresses; organisation of exhibitions and trade fairs, exhibitions for cultural or educational purposes, organisation and conducting of colloquiums, conferences, congresses; leisure, entertainment, organisation of competitions relating to entertainment; organization of exhibitions for cultural or educational purposes*“ (organizovanie a vedenie seminárov, kolokvií, konferencií a kongresov; organizovanie výstav a veľtrhov, výstav na kultúrne alebo vzdelávacie účely, organizovanie a vedenie kolokvií, konferencií, kongresov; služby pre oddych a rekreáciu, zábavu, organizovanie zábavných súťaží; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav);

v triede 43 – „*bars, cafés; hotel room, temporary accommodation and boarding house reservations; providing of food and drink and hotels; rental of temporary accommodation; accommodation in holiday villages; rental of meeting rooms; temporary accommodation agencies; tourist home services; holiday village services*“ (služby barov, kaviarní; rezervácia hotelových izieb, dočasného ubytovania a penziónov; reštauračné a hotelierske služby; prenájom dočasného ubytovania; ubytovanie v prázdninových osadách;

prenájom mítingových miestností; agentúry dočasného ubytovania; poskytovanie izieb turistom (služby); služby prázdninových mestečiek.

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 znáмок mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Prihlásené služby „*zábava; poskytovanie zariadení určených na zábavu; poskytovanie komunitných stredísk pre účel zábavy; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; poskytovanie komunitných stredísk pre spoločenské zhromaždenia a stretnutia*“ v triede 41 zverejneného označenia sú zhodné so zapísanými službami „*služby pre oddych, rekreáciu a zábavu*“ v triede 41 prvej staršej ochrannej známky, ktoré ako všeobecnejšie zapísané služby zahŕňajú aj bližšie špecifikované služby zverejneného označenia.

Prihlásené služby „*poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie*“ v triede 41 zverejneného označenia môžu byť aj súčasťou služieb „*služby pre oddych, rekreáciu a zábavu*“, pre ktorú je v rovnakej triede zapísaná prvá staršia ochranná známka. Spotrebiteľovi poskytujú už presné a konkrétne informácie o ponúkaných službách, môžu mať spoločného poskytovateľa, relevantnú verejnosť vrátane ich distribúcie, a preto sú vo vyššej miere podobné.

Prihlásené služby „*prenájom prednáškových sál*“ v triede 41 zverejneného označenia sú vysoko podobné so službami „*prenájom mítingových miestností*“ zapísaných v triede 43 prvej staršej ochrannej známky, keďže majú rovnaký účel, poskytovateľov aj spotrebiteľov.

Prihlásené služby „*služby športových a fitness zariadení; poskytovanie športovísk; fitness kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); organizovanie a vedenie športových a kultúrnych podujatí*“ v triede 41 zverejneného označenia sú služby v oblasti športu s rozmanitými väzbami na jednotlivé oblasti života, vrátane kultúry a umenia, pretože mnohé pohybové činnosti a hromadné telovýchovné vystúpenia súvisia s umením – kultúrou (tanec, balet, pantomíma...) či už na profesionálnej alebo rekreačnej úrovni, a preto sú vo vyššej miere podobné so službami „*služby pre oddych, rekreáciu a zábavu*“ zapísanými v rovnakej triede prvej staršej ochrannej známky. Porovnávané služby môžu mať rovnaký účel, akým je aktívny relax a oddych formou pohybových aktivít, rovnakého poskytovateľa či spotrebiteľa.

Ostatné prihlásené služby „*služby knižníc*“ v triede 41 zverejneného označenia zahŕňajú okrem zapožičania kníh aj iné služby, ako prenájom knižničných priestorov na organizovanie rôznych podujatí, seminárov, stretnutí, ktoré sú svojim účelom, poskytovateľom, relevantnou verejnosťou vo vyššej miere podobné so službami „*organizovanie a vedenie seminárov, kolokvií, konferencií a kongresov; organizovanie výstav a veľtrhov, výstav na kultúrne alebo vzdelávacie účely*“ zapísanými v rovnakej triede prvej staršej ochrannej známky.

Prihlásené služby „*prechodné ubytovanie poskytované pri osamostatňovaní sa mladých; poskytovanie prechodného ubytovania pre študentov; prenájom prechodného ubytovania; ubytovacie služby (prechodné ubytovanie); hotelové ubytovacie služby*“ v triede 43 zverejneného označenia sú služby, ktoré možno zahrnúť pod všeobecnú kategóriu služieb „*poskytovanie prechodného ubytovania*“ zapísaných v rovnakej triede 43 prvej staršej ochrannej známky. Porovnávané služby sú zhodné.

Prihlásené služby „*recepčné služby pre dočasné ubytovanie (správa príchodov a odchodov, vydávanie kľúčov)*“ v triede 43 zverejneného označenia sú služby, ktoré bývajú zvyčajne súčasťou zapísaných služieb „*poskytovanie prechodného ubytovania*“ v triede 43 prvej staršej ochrannej známky. Porovnávané služby majú rovnaký účel, akým je poskytnutie ubytovania, môžu mať rovnakého poskytovateľa, spotrebiteľa, a preto sú vo vyššej miere podobné.

Prihlásené služby „bary (služby); reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary); závodné jedálne; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering); služby v oblasti prípravy jedál a nápojov“ v triede 43 zverejneného označenia možno zahrnúť pod všeobecnú kategóriu služieb „reštauračné a hotelierske služby“ zapísaných v rovnakej triede prvej staršej ochrannej známky. Porovnávané služby sú zhodné.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 161-2022)

Prvá staršia ochranná známka EÚ (OZ č. 012276671)

Dean's College Hotel

collège

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 je slovné označenie, tvorené slovným spojením „Dean's College Hotel“, napísaným štandardným typom písma.

Prvá staršia ochranná známka je obrazové označenie, tvorené slovným *collège* prvkom čierne – červenej farby.

Z **vizuálneho hľadiska** je zverejnené označenie tvorené slovnými prvkami „Dean's“, „College“ a „Hotel“, ktorých začiatkové písmená sú napísané veľkými písmenami. Prvá staršia ochranná známka je tvorená mierne graficky upraveným slovným prvkom „collège“, napísaným malým, tučným ležatým písmom – kurzívou čiernej farby, ktorého písmeno „è“, umiestnené v strede slova, je napísané červenou farbou. V tejto súvislosti možno uviesť, že interpunkčné znamienko písmena „è“ je zanedbateľný prvok, t. j. prvok, ktorý spotrebiteľ na prvý pohľad z dôvodu jeho veľkosti, polohy a pod. nemusí postrehnúť, a teda možno konštatovať, že celá prvá staršia ochranná známka je vyjadrená vo zverejnenom označení.

Počiatkové písmená slov tvoriacich zverejnené označenie sú napísané veľkými písmenami, a tak ich bude spotrebiteľ s najväčšou pravdepodobnosťou vnímať jednotlivo, každé slovo osobitne, a teda bude osobitne vnímať aj zhodný slovný prvok „College“ tvoriaci prvú staršiu ochrannú známku, poprípade len „Dean's College“, pretože slovný prvok „hotel“ je len doplnkovým prvkom a spotrebiteľ má tendenciu navyše označenia skracovať. Keďže porovnávané označenia obsahujú v podstate zhodný slovný prvok „college“, ktorý ako jediný slovný prvok tvorí aj prvú staršiu ochrannú známku, sú z vizuálneho hľadiska porovnávané označenia podobné, aj keď vzhľadom na ostatné slovné prvky zverejneného označenia a miernu úpravu prvej staršej ochrannej známky len v nižšej miere.

Z **fonetického hľadiska** bude zverejnené označenie reprodukované slabikami „deans-co-leg-ho-tel“ v prípade anglicky hovoriaceho spotrebiteľa ako „díns-ko-lídž-ho-tel“ s prízvukom na prvú a tretiu slabiku, prvá staršia ochranná známka bude reprodukovaná slabikami „co-leg“ resp. „ko-lídž“ s prízvukom na druhú, zhodnú slabiku „lídž“. Pri zvukovej reprodukcii zverejneného označenia zaznie celá prvá staršia ochranná známka, a keďže spotrebiteľ má tendenciu označenia skracovať, resp. odkazovať len na ich časť, bude pravdepodobne označenie reprodukovat' skrátené, ako „deans coleg/díns kolídž“. Pri skrátenej reprodukcii zverejneného označenia sú tak porovnávané označenia podobné vo vyššej miere, v prípade úplnej reprodukcii sú porovnávané označenia aspoň v určitej miere podobné.

Zo **sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za rovnaké a 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.

Slovo „Dean’s“ znamená v preklade z anglického jazyka „dekan, údolie“, poprípade anglické osobné meno či priezvisko a spolu s apostroфом „‘“ vyjadrujú ich privlastňovací tvar. Slovo „college“ je v preklade označením pre „fakultu, univerzitu, vysokú školu, vyššiu odbornú školu, prípadne internát alebo kolégium - zbor, rada“, s ktorým už spotrebiteľ pravdepodobne prišiel do kontaktu. Slovo „hotel“ je všeobecne známe, medzinárodné označenie pre krátkodobé ubytovanie, ktoré je však vo vzťahu k prihláseným/zapísaným službám v triede 43 výlučne opisného charakteru. Zo sémantického hľadiska možno zverejnené označenie vnímať ako „dekanov vysokoškolský hotel, dekanova rada hotelov“ alebo ako „Deansov vysokoškolský hotel“, prvú staršiu ochrannú známku môže spotrebiteľ vnímať nielen ako určitú formu ubytovania, resp. vzdelávacej inštitúcie, ale aj ako stretnutie skupiny ľudí s určitým zameraním - kolégium. Spoločným znakom porovnávaných označení je zhodný slovný prvok „college“, na podklade ktorého sú zo sémantického hľadiska porovnávané označenia čiastočne podobné.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámeny

Pravdepodobnosť zámeny 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 zámeny 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 príslušnú skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu kolíznych služieb prihlásených v triedach 41 a 43 prevažne spotrebiteľská verejnosť, u ktorej možno predpokladať nižšiu až priemernú stupeň pozornosti.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie podobnosti porovnávaných označení z komplexného hľadiska je potrebné uviesť, že porovnaním zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou bola na podklade zhodného slovného prvku „college“ konštatovaná nižšia miera vizuálnej podobnosti, čiastočná sémantická a fonetická podobnosť, resp. pri skrátenej reprodukcii zverejneného označenia fonetická podobnosť.

Čo sa týka celkového dojmu, akým označenia pôsobia na spotrebiteľa je zrejmé, že prvá staršia obrazová ochranná známka je tvorená výraznejšou červeno - čiernou kompozíciou a má vďaka slovnému prvku ako takému a aj jeho úprave vo vzťahu k označovaným službám priemernú rozlišovaciu spôsobilosť. Naopak, zverejnené slovné označenie „Dean’s College Hotel“ je napísané bežným typom písma bez akýchkoľvek grafických prvkov. Zverejnené označenie obsahuje okrem iného odlišný slovný prvok „hotel“, ktorý je však vo vzťahu k väčšine prihlásených služieb bez rozlišovacej spôsobilosti. Ďalší odlišný slovný prvok „Dean’s“ zverejneného označenia bude spotrebiteľom vnímaný ako podporný prvok slova „college“, keďže ho bližšie špecifikuje svojím privlastňovacím tvarom, a tak podstatný pri orientácii spotrebiteľa na trhu zostáva aj vo zverejnenom označení práve zhodný slovný prvok „college“. Spotrebiteľ sa tak môže domnievať, že zhodné a vysoko podobné služby označené zverejneným označením pochádzajú od namietateľa alebo od ekonomicky prepojeného subjektu, pričom je možné konštatovať pravdepodobnosť zámeny, najmä z dôvodu pravdepodobnosti ich asociácie, pretože spotrebiteľ môže vnímať zverejnené označenie „Dean’s College

Hotel“ ako variant prvej staršej ochrannej známky pre nový, resp. doplnkový typ služieb. Zároveň je nutné pripomenúť, že konštatovaná nižšia miera podobnosti medzi porovnávanými označeniami je kompenzovaná zhodou a vyššou mierou podobnosti porovnávaných kolíznych služieb.

Na základe uvedeného je potrebné konštatovať, že bolo zistené naplnenie podmienok na odmietnutie zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk daných v §7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov pre všetky prihlásené služby v triedach 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vzhľadom na výsledok porovnania zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky, na základe ktorých úrad v plnom rozsahu vyhovel namietateľovi, sa úrad porovnávaním zverejneného označenia s druhou staršou ochrannou známkou namietateľa nezaoberal, keďže by to nemalo vplyv na výsledok 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 Brezňanová
riaditeľka odboru

Doručiť:

inventá Patentová a známková kancelária s. r. o., Palisády 50, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o., Panenská 6, 811 03 Bratislava 1, Slovenská republika