



Banská Bystrica 07.07.2023
POZ 1352-2022/N-61-2023

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa PUMA SE, Puma Way 1, 91074 Herzogenaurach, Nemecko, zastúpeného v konaní spoločnosťou PATENTSERVIS Bratislava, s. r. o., Hybešova 40, 831 06 Bratislava, (ďalej namietateľ)



proti zápisu obrazového označenia do registra ochranných známkov, prihláseného 28.6.2022 prihlasovateľom Slávia Banská Bystrica s. r. o., Komenského 475/3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, zastúpeným v konaní advokátom JUDr. Andrejom Staroňom, Komenského 3, 974 01 Banská Bystrica (ďalej prihlasovateľ) pod číslom spisu POZ 1352-2022 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 27.7.2022, 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 , číslo spisu POZ 1352-2022, sa zamietá.

Odôvodnenie:




Proti zápisu označenia do registra ochranných známkov, číslo spisu POZ 1352-2022 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 26.10.2022 podané námietky podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach), týkajúce sa všetkých tovarov a služieb v triedach 9, 16, 24, 25, 26, 28, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ v podaných námietkach uviedol, že je majiteľom medzinárodných ochranných známkov, konkrétne slovnej medzinárodnej ochrannej známky č. 175859 „PUMA“ s právom prednosti od 26.3.1954, zapísanej pre tovary v triede 25; slovnej medzinárodnej ochrannej známky č. 458849 „PUMA“ s právom prednosti od 10.3.1981, zapísanej pre tovary v triede 24; obrazovej medzinárodnej ochrannej známky



č. 587457 s právom prednosti od 5.5.1992, zapísanej pre tovary v triedach 18, 25, 26 a 28;

obrazovej medzinárodnej ochrannej známky č. 582886  s právom prednosti od 22.7.1991, zapísanej pre tovary v triedach 1 až 42; obrazovej medzinárodnej ochrannej známky č. 480708



s právom prednosti od 30.9.1983, zapísanej pre tovary v triedach 18, 25 a 28; obrazovej medzinárodnej ochrannej známky č. 437626  s právom prednosti od 12.4.1978, zapísanej pre tovary v triedach 18, 25 a 28 (ďalej aj ako namietané ochranné známky).

Namietateľ k vizuálnemu porovnaniu zverejneného označenia s namietanými ochrannými známkami uviedol, že ich považuje za podobné vo vysokej miere. Motív porovnávaných označení je podľa neho v podstate zhodný, všetky označenia obsahujú znázornenie pumy a slovný ekvivalent „PUMA“ vs. „Bystrické pumy“. Konštatoval, že zverejnené označenie obsahuje obidva prvky namietaných ochranných známk, ktoré sú typické pre namietateľa, a to slovný prvok „PUMA“ v množnom čísle a grafický prvok zobrazujúci túto mačkovitú šelmu v pohybe, navyše aj ich umiestnenie v porovnávaných označeniach je zhodné. Namietateľ uviedol, že ďalšie grafické prvky v zverejnenom označení a slovný prvok „Bystrické“, ktorý je len geografickým opisným prvkom, nedokážu odlíšiť zverejnené označenie od namietaných ochranných známk. Podobnosť podľa namietateľa zvyšuje aj podobný typ písma prvku „pumy“ v zverejnenom označení. Namietateľ ďalej uviedol, že zverejnené označenie je z fonetického hľadiska takmer zhodné s namietanými ochrannými známkami, odlišuje sa len geografickým výrazom „Bystrické“ v zverejnenom označení. Zo sémantického hľadiska sú podľa namietateľa kolízne označenia takmer zhodné, kvôli identickému slovnému prvku „PUMA“/ „pumy“, ktorý označuje druh mačkovitej šelmy i v slovenskom jazyku, pričom prídavné meno „Bystrické“ je len geografickým výrazom. K porovnaniu tovarov a služieb zverejneného označenia s tovarmi a službami namietaných ochranných známk, ktoré v námietkach označil, namietateľ uviedol, že sú zhodné, podobné a súvisiace.

Namietateľ konštatoval, že jeho ochranné známky sú známe na celom svete, či ide o obrazové ochranné známky s vyobrazením pumy, slovné ochranné známky „PUMA“ alebo ochranné známky, ktoré sú kombináciou týchto dvoch prvkov. Uviedol, že je svetoznámy výrobcom oblečenia, obuvi a doplnkových tovarov, ako aj iných výrobkov zameraných na oblasť športu. Aktivity prihlasovateľa súvisia so športom, preto si podľa názoru namietateľa musel byť vedomý, že podobné označenie je už niekoľko desaťročí zapísané ako ochranná známka namietateľa. Namietateľ poukázal na to, že kolízne tovary zverejneného označenia predstavujú tovary bežnej spotreby, pri bežnom vnímaní je preto pravdepodobné, že spotrebiteľ nebude schopný odlíšiť zverejnené označenie od namietaných ochranných známk. Na základe uvedeného existuje veľmi vysoká pravdepodobnosť zámene označení a spotrebiteľ, ktorý príde do kontaktu s porovnávanými označeniami v rámci jedného obchodného priestoru, bude ľahko uvedený do omylu. Podľa namietateľa existuje nebezpečenstvo, že spotrebiteľia budú predpokladať, že tovary označené zverejneným označením pochádzajú od toho istého subjektu, t. j. namietateľa, budú si zverejnené označenie zamieňať s namietanými ochrannými známkami, resp. ho budú považovať len za ďalší variant ochrannej známky namietateľa.

Na základe uvedeného namietateľ navrhol, aby úrad zamietol prihlášku ochrannej známky POZ 1352-2022 v celom rozsahu.

Listom úradu zo 4.11.2022 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 7.12.2022 uviedol, že je prevádzkovateľom basketbalového klubu Slávia Banská Bystrica a súčasťou jeho vizuálnej identity sú aj doplnkové logá „Bystrické pumy“, odkazujúce na jeho pôvodné meno a značku. Prihlasovateľ konštatoval, že zverejnené označenie je navrhnuté v jednoduchom, ikonickom a elegantnom štýle s prvkami art deco, chvost mačkovitej šelmy v tvare písmena „S“ odkazuje na nový názov klubu - SLÁVIA. Z vizuálneho hľadiska je podľa prihlasovateľa podobnosť zverejneného označenia s namietanými ochrannými známkami veľmi malá až nulová. Poukázal na to, že sa zhodujú len v zobrazení mačkovitej šelmy, ktorej vyobrazenie sa v nich vzájomne líši, pričom zverejnené

označenie sa líši aj umiestnením ďalších prvkov a množstvom detailov (graficky štylizovaný symbol basketbalovej lopty, štvorcípa hviezda, oko, tvar a počet končatín, jazyk, či chvost šelmy v tvare písmena „S“). Prihlasovateľ konštatoval, že grafické vyobrazenie označenia "Bystrické pumy" v tvare "pumy", teda bez geografického popisného prvku, neexistuje. Uviedol, že písmeno „m“ v zverejnenom označení je v inom fonte, písmo sa vizuálne nezhoduje s písmom v namietaných ochranných známkach. Podľa prihlasovateľa je evidentný rozdiel aj pri reprodukcii zverejneného označenia a namietaných ochranných známk, predovšetkým z hľadiska ich rozdelenia na slabiky. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie obsahuje vyobrazenie mačkovitej šelmy v statickej polohe s ďalšími odlišujúcimi grafickými prvkami na rozdiel od niektorých namietaných ochranných známk, ktoré obsahujú iný typ mačkovitej šelmy v dynamickej polohe. Podotkol, že pri slovnom prvku zverejneného označenia je nutné prihliadať na celé slovné spojenie „bystrické pumy“, nie len na časť „pumy“, ktoré bez ostatného slovného prvku „bystrické“ stráca celkový význam zverejneného označenia. Podľa prihlasovateľa na základe uvedeného nie je možné považovať kolízne označenia za podobné ani zo sémantického hľadiska.

Prihlasovateľ na základe porovnania kolíznych označení uviedol, že nie je možné konštatovať vysokú mieru podobnosti zverejneného označenia s namietanými ochrannými známkami, rozdiely medzi nimi sú evidentné, preto je pravdepodobnosť zámenny veľmi nízka až nulová a námietky namietateľa sú neodôvodnené.

V závere prihlasovateľ poukázal na existenciu ochranných známk zapísaných v registri WIPO, ktoré boli zapísané po zápise namietaných ochranných známk a ktoré sú s nimi podobné, resp. aj úplne totožné (napr. obrazová ochranná známka „PUMA“ ktorá bola zapísaná 1.5.2013, ktorej majiteľom je spoločnosť OPECMADÉ, INC. so sídlom v Južnej Kórei).

Na základe uvedeného prihlasovateľ navrhol, aby úrad zamietol námietky.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:


Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

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

Podľa § 4 zákona o ochranných známkach 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 obrazovej ochrannej známky , číslo spisu POZ 1352-2022, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 28.6.2022 prihlasovateľom Slávia Banská Bystrica s. r. o., Komenského 475/3, 974 01 Banská Bystrica a zverejnená vo Vestníku úradu 27.7.2022 pre tovary a služby v triedach 9, 16, 24, 25, 26, 28, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ je majiteľom:

- slovnej medzinárodnej ochrannej známky „PUMA“ č. 175859 (ďalej aj prvá staršia ochranná známka) s účinkami v Slovenskej republike a s právom prednosti od 26.3.1954, zapísanej pre tovary v triede 25;

- slovnej medzinárodnej ochrannej známky „PUMA“ č. 458849 (ďalej aj druhá staršia ochranná známka) s účinkami v Slovenskej republike a s právom prednosti od 10.3.1981, zapísanej pre tovary v triede 24;



- obrazovej medzinárodnej ochrannej známky č. 587457 (ďalej aj tretia staršia ochranná známka) s právom prednosti od 5.5.1992, zapísanej pre tovary v triedach 18, 25, 26 a 28;



- obrazovej medzinárodnej ochrannej známky č. 582886 (ďalej aj štvrtá staršia ochranná známka) s účinkami v Slovenskej republike a s právom prednosti na základe uplatnenej priority od 21.2.1991, zapísanej pre tovary v triedach 1 až 42;



- obrazovej medzinárodnej ochrannej známky č. 480708 (ďalej aj piata staršia ochranná známka) s účinkami v Slovenskej republike a s právom prednosti od 30.9.1983, zapísanej pre tovary v triedach 18, 25 a 28;



- obrazovej medzinárodnej ochrannej známky č. 437626 (ďalej aj šiesta staršia ochranná známka) s účinkami v Slovenskej republike a s právom prednosti od 12.4.1978, zapísanej pre tovary v triedach 18, 25 a 28.

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

Námietky boli založené na viacerých starších ochranných značkách, ktoré obsahujú rovnaký slovný prvok „PUMA“. S ohľadom na zistenie, že rozsah tovarov štvrtej staršej ochrannej známky je najširší a pritom pokrýva alebo zahŕňa rozsah tovarov ostatných starších ochranných známok, bude z hľadiska účelnosti a hospodárnosti konania predmetom posúdenia naplnenia podmienok uplatneného ustanovenia prednostne štvrtá staršia ochranná známka.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary/služby:

v triede 9 – „elektronické informačné tabule; ochranné prilby na športovanie; chrániče hlavy na športovanie“,

v triede 16 – „knihy; časopisy (periodiká); plagáty; brožúry; papierové zástavy; papierové stolové vlajky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; pohľadnice; perá (kancelárske potreby); ceruzky; stojany na perá a ceruzky; tlačoviny; katalógy; fotografie (tlačoviny); kalendáre; letáky“,

v triede 24 – „textilné alebo plastové zástavy; textilné alebo plastové vlajočky“,

v triede 25 – „obuv; čiapky; nákrčníky; priliehavé čiapky; šilty; svetre; pulóvre; košele; košele s krátkym rukávom; odevy; kravaty; nohavice; rukavice; šatky, šály; pleteniny (oblečenie); vesty; kabáty; športové tričká, dresy; bundy; saká; plavky; šály uviazané pod krkom; šilty (pokrývky hlavy); pokrývky hlavy; ponožky pohlcujúce pot; spodná bielizeň pohlcujúca pot; trikoty (cvičebné úbory)“,

v triede 26 – „odznaky na odevy, nie z drahých kovov; nášivky, aplikácie (galantéria)“,

v triede 28 – „*lopty na hranie; hracie lopty; chrániče lakťov (športové potreby); chrániče kolien (športové potreby); ochranné vypchávkvy (časti športových úborov)*“;

v triede 35 – „*rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prenájom reklamných materiálov; reklama; prenájom reklamných plôch*“;

v triede 41 – „*poskytovanie športovísk; organizovanie športových súťaží; požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); prenájom štadiónov; prenájom športových plôch*“.

Štvrtá staršia ochranná známka je okrem iných zapísaná pre tieto tovary a služby:

v triede 9 – „*electronic apparatus, devices and instruments (included in this class); apparatus and instruments for recording, transmitting and reproducing sound and images; helmets, including protective helmets for motorcyclists and cyclists*“ [v preklade „elektronické prístroje, zariadenia a nástroje (doteraz zahrnuté v tejto triede); prístroje a nástroje na nahrávanie, prenos a reprodukovanie zvuku a obrazu; prilby, vrátane ochranných prilieb pre motocyklistov a cyklistov“];

v triede 16 – „*paper, cardboard; paper and cardboard goods, printed matter; pocket and wall calendars, advertising articles, namely paper labels and adhesive labels, small flags and pennants of paper; photographs; stationery, ball-point pens*“ [v preklade „papier, lepenka; papierové a lepenkové tovary, tlačoviny; vreckové a nástenné kalendáre, reklamné predmety, menovite papierové štítky a nálepky, malé vlajky a vlajočky z papiera, fotografie; papiernicky tovar, guľôčkové perá“];

v triede 24 – „*flags and pennants of textile, particularly decorative flags and pennants*“ [v preklade „vlajky a vlajočky z textilu, najmä ozdobné vlajky a vlajočky“];

v triede 25 – „*clothing, footwear, headgear*“ [v preklade „odevy, obuv, pokrývky hlavy“];

v triede 26 – „*armbands as team captain badges*“ [v preklade „pásy na rukáve ako kapitánske odznaky“];

v triede 28 – „*balls and balloons for games, including balls for sports and games; knee guards, elbow guards, ankle guards and leg guards for sports*“ [v preklade „lopty a balóny na hry, vrátane loptičiek na šport a hry; chrániče kolien, chrániče lakťov, chrániče členkov a chrániče nôh pre šport“];

v triede 35 – „*distribution of advertising material for third parties*“ [v preklade „distribúcia reklamných materiálov pre tretie strany“];

v triede 41 – „*organization and holding of sporting competitions, physical education, operation of centers for physical exercise and physical training, namely organization and holding of physical exercise and training courses; management and operation of covered stadiums, of gymnasiums and of sports palaces using machines and apparatus for sports and gymnastics; film rental, presentation and projection; music sessions and concerts*“ [v preklade „organizovanie a realizácia športových súťaží, telesná výchova, prevádzkovanie centier pre telesné cvičenie a telesnú prípravu, menovite organizovanie a realizácia kurzov telesného cvičenia a výcviku; správa a prevádzka krytých štadiónov, telocviční a športových palácov pomocou strojov a zariadení na šport a gymnastiku; prenájom, prezentácia a premietanie filmov; hudobné stretnutia a koncerty“].

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámery, 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 v triede 9 prihlásené pre „elektronické informačné tabule, ochranné prilby na športovanie; chrániče hlavy na športovanie“. Štvrtá staršia ochranná známka je v triede 9 zapísaná aj pre tovary „elektronické prístroje, zariadenia a nástroje (doteraz zahrnuté v tejto triede); prístroje a nástroje na nahrávanie, prenos a reprodukovanie zvuku a obrazu; prilby, vrátane ochranných prilieb pre motocyklistov a cyklistov“. Prihlásené tovary sú obsiahnuté vo všeobecných kategóriách tovarov štvrtej staršej ochrannej známky, teda ide o zhodné tovary.

Zverejnené označenie je v triede 16 prihlásené pre „perá (kancelárske potreby); tlačoviny; fotografie (tlačoviny); kalendáre“. Štvrtá staršia ochranná známka je v triede 16 zapísaná pre tovary „tlačoviny; vreckové a nástenné kalendáre, fotografie; guľôčkové perá“. Tieto tovary sú zhodné. Prihlásené tovary zverejneného označenia „knihy; časopisy (periodiká); plagáty; brožúry, pohľadnice, katalógy, letáky“ v triede 16 možno zaradiť do všeobecnej kategórie tovarov „tlačoviny“ štvrtej staršej ochrannej známky v tej istej triede, teda ide o tovary zhodné. Ďalšie tovary zverejneného označenia v triede 16 „papierové zástavy; papierové stolové vlajky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky“ možno označiť za zhodné s tovarmi štvrtej staršej ochrannej známky „reklamné predmety, menovite papierové štítky a nálepky, malé vlajky a vlajočky z papiera“. Tovary zverejneného označenia „ceruzky; stojany na perá a ceruzky“ sú obsiahnuté vo všeobecnej kategórii tovarov štvrtej staršej ochrannej známky „papiernický tovar“. Uvedené tovary sú zhodné.

Zverejnené označenie je v triede 24 prihlásené pre „textilné zástavy; textilné vlajočky“. Štvrtá staršia ochranná známka je v triede 24 zapísaná pre tovary „vlajky a vlajočky z textilu, najmä ozdobné vlajky a vlajočky“. Uvedené tovary sú zhodné. Čo sa týka ďalších prihlásených tovarov v triede 24 „plastové zástavy; plastové vlajočky“, tieto možno označiť za podobné s tovarmi „vlajky a vlajočky z textilu, najmä ozdobné vlajky a vlajočky“ štvrtej staršej ochrannej známky v tej istej triede 24. Predmetné tovary majú rovnakú povahu, účel aj spôsob použitia, v podstate sa líšia len v materiáli, z ktorého sú vyrobené. Možno pri nich predpokladať rovnaký pôvod, zdieľajú rovnaké distribučné kanály a sú zamerané na rovnakých koncových spotrebiteľov. Tieto tovary sú podobné.

Zverejnené označenie je v triede 25 prihlásené pre „obuv; čiapky; nákrčníky; priliehavé čiapky; šilty; svetre; pulóvre; košele; košele s krátkym rukávom; odevy; kravaty; nohavice; rukavice; šatky, šály; pleteniny (oblečenie); vesty; kabáty; športové tričká, dresy; bundy; saká; plavky; šály uviazané pod krkom; šilty (pokrývky hlavy); pokrývky hlavy; ponožky pohlcujúce pot; spodná bielizeň pohlcujúca pot; trikoty (cvičebné úbory)“. Štvrtá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary „odevy, obuv, pokrývky hlavy“ v tej istej triede. Bez podrobnejšej analýzy možno konštatovať, že ide o tovary zhodné. Prihlásené tovary zverejneného označenia okrem zhodných výrazov „obuv, odevy“, ktoré sú rovnako obsiahnuté aj v zozname tovarov a služieb štvrtej staršej ochrannej známky, ďalej označujú rôzne druhy pokrývok hlavy a odevov, ktoré možno zaradiť do širšej kategórie tovarov „odevy, pokrývky hlavy“ štvrtej staršej ochrannej známky.

Tovary zverejneného označenia v triede 26 „odznaky na odevy, nie z drahých kovov“ možno označiť za zhodné s tovarmi „pásy na rukáve ako kapitánske odznaky“ štvrtej staršej ochrannej známky v tej istej triede. Tovary zverejneného označenia totiž predstavujú širšiu kategóriu tovarov, do ktorej možno zaradiť tovary štvrtej staršej ochrannej známky.

Prihlásené tovary „nášivky, aplikácie (galantéria)“ v triede 26 majú rovnakú povahu a účel ako tovary štvrtej staršej ochrannej známky „pásy na rukáve ako kapitánske odznaky“ v tej istej triede. Predmetné tovary sú určené na označenie odevov, majú totožný alebo podobný spôsob aj účel použitia, možno očakávať ich rovnaký pôvod a zdieľajú tie isté distribučné kanály. Tieto tovary sú podobné.

Tovary zverejneného označenia v triede 28 „lopty na hranie; hracie lopty; chrániče lakťov (športové potreby); chrániče kolien (športové potreby)“ sú zhodné s tovarmi „lopty a balóny na hry, vrátane loptičiek na šport a hry; chrániče kolien, chrániče lakťov, chrániče členkov a chrániče nôh pre šport“ štvrtej staršej ochrannej známky v tej istej triede. Čo sa týka prihlásených tovarov zverejneného označenia „ochranné vypchávkvy (časti športových úborov)“ v triede 28, možno konštatovať, že sú určené na ochranu tela pri športovaní. Majú teda rovnakú povahu, účel aj spôsob použitia ako tovary štvrtej staršej ochrannej známky „chrániče kolien, chrániče lakťov, chrániče členkov a chrániče nôh pre šport“. Predmetné tovary sú určené rovnakým

spotrebiteľom, poskytujú sa prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov a zabezpečuje ich rovnaký výrobca. Ide o tovary podobné.

Prihlásené služby „rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky)“ v triede 35 možno označiť za zhodné so službami štvrtej staršej ochrannej známky „distribúcia reklamných materiálov pre tretie strany“. Napriek mierne odlišnému pomenovaniu ide o rovnakú službu. Ďalej možno konštatovať, že prihlásená služba „reklama“ v triede 35 označuje všeobecnú kategóriu, do ktorej je zaradená služba „distribúcia reklamných materiálov pre tretie strany“ štvrtej staršej ochrannej známky. Ide o zhodné služby.

Služby zverejneného označenia v triede 35 „prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch“ patria rovnako ako služba štvrtej staršej ochrannej známky „distribúcia reklamných materiálov pre tretie strany“ do všeobecnej kategórie reklamných služieb. Povaha, účel aj poskytovateľa predmetných služieb sú rovnaké, sú tiež zamerané na tých istých spotrebiteľov. Ide o služby podobné.

Zverejnené označenie je prihlásené pre služby „organizovanie športových súťaží“ v triede 41, ktoré sú obsiahnuté aj v zozname tovarov a služieb štvrtej staršej ochrannej známky „organizovanie a realizácia športových súťaží“ v tej istej triede. Ide o zhodné služby. Zverejnené označenie je ďalej v triede 41 prihlásené pre služby „poskytovanie športovísk“, ktoré možno zahrnúť do všeobecných kategórií „telesná výchova, prevádzkovanie centier pre telesné cvičenie a telesnú prípravu, menovite organizovanie a realizácia kurzov telesného cvičenia a výcviku“ štvrtej staršej ochrannej známky v tej istej triede. Sú to zhodné služby.

Zverejnené označenie je prihlásené aj pre služby „požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); prenájom štadiónov; prenájom športových plôch“ v triede 41. Štvrtá staršia ochranná známka je zapísaná pre služby „prevádzkovanie centier pre telesné cvičenie a telesnú prípravu, menovite organizovanie a realizácia kurzov telesného cvičenia a výcviku; správa a prevádzka krytých štadiónov, telocviční a športových palácov pomocou strojov a zariadení na šport a gymnastiku“ v tej istej triede. Zapísané služby „prevádzkovanie centier pre telesné cvičenie a telesnú prípravu“ zahŕňajú okrem iného aj poskytovanie športových, fitness alebo cvičebných zariadení, ako súčasť poskytovanej služby. Súčasťou zapísaných služieb „správa a prevádzka krytých štadiónov, telocviční a športových palácov“ je aj poskytovanie ich prenájmu tretím osobám. Možno konštatovať, že prihlásené služby možno zaradiť do širších kategórií služieb štvrtej staršej ochrannej známky. Ide o zhodné služby.

Porovnanie tovarov a služieb zverejneného označenia s tovarmi a službami štvrtej staršej ochrannej známky možno zhrnúť do konštatovania, že všetky prihlásené tovary a služby sú s nimi zhodné alebo podobné.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1352-2022)

Štvrtá staršia ochranná známka (MOZ č. 582886)



Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Zverejnené označenie je obrazové, farebné, tvorené slovným spojením „Bystrické pumy“ a obrazovými prvkami zvieratá - pumy, kruhu a hviezdy. Slovné spojenie je stvárnené v štylizovanom písme červenej farby, v ktorom je prvé písmeno „B“ veľké a ostatné písmená sú malé. Nad ním je umiestnený obrazový prvok mačkovitej šelmy - pumy v červenej farbe. Puma je znázornená v stoji z boku, hlavu má orientovanú vpravo, má vyplazený jazyk, chvost dohora a jeho tvar môže pripomínať štylizované písmeno „S“. Prednú labu má

zdvihnutú a drží ju nad obrazovým prvkom kruhu vo vnútri rozdelenom čiarami, pripomínajúcim basketbalovú loptu, ale napr. aj zemeguľu. Pod slovným prvkom „Bystrické“ je umiestnený malý obrazový prvok štvorcípej hviezdy. Zverejnené označenie pozostáva z viacerých prvkov, pričom s ohľadom na ich veľkosť a farebné stvárnenie možno za jeho kľúčový motív považovať obrazový prvok pumy a slovné spojenie „Bystrické pumy“. Týmto prvkom možno pripísať rovnocenný vplyv a postavenie na celkové vizuálne vnímanie označenia.

Štvrtá staršia ochranná známka je obrazová, tvorená jedným slovným prvkom „PUMA“ a obrazovým prvkom zvierata - pumy. Slovný prvok je stvárnený veľkými tučnými písmenami štylizovaného písma čiernej farby. Obrazový prvok pumy je stvárnený nad slovným prvkom, konkrétne nad poslednými písmenami „MA“, nad ktorými je zobrazená puma v skoku, orientovaná s hlavou doprava, chvostom dohora. V tomto prípade za prvok, ktorý je nositeľom rozlišovacej spôsobilosti štvrtej staršej ochrannej známky a ktorý ako prvý upúta pozornosť spotrebiteľov, možno považovať slovný prvok „PUMA“.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie obrazových označení, tvorených zo slovných a obrazových prvkov. V porovnávaných označeniach je obsiahnutý slovný prvok „pumy“/ „PUMA“, ktorý sa líši len v jednom, poslednom písmene „y“/ „A“ a obrazový prvok pumy, v oboch označeniach stvárnenej z boku, orientovanej doprava so zdvihnutým chvostom, jedna v skoku, jedna stojaca. Označenia sa líšia v prvom slovnom prvku zverejneného označenia „Bystrické“, ktorý sa v štvrtej staršej ochrannej známke nenachádza. Rozdiely medzi nimi sú ešte v ďalších obrazových prvkoch (lopta a hviezda) v zverejnenom označení, ktoré sú však v porovnaní so slovnými prvkami a vyobrazením pumy pomerne malé a menej výrazné, teda na vizuálne vnímanie majú minimálny vplyv a tiež vo farebnom stvárnení zverejneného označenia. Slovo „pumy“, ktoré je takmer zhodné s jediným a dominantným slovným prvkom „PUMA“ štvrtej staršej ochrannej známky, je v ňom začlenené ako druhý slovný prvok. Obrazové prvky pumy sú v oboch síce zobrazené iným spôsobom, ale vyobrazujú to isté zviera – pumu, pričom tento prvok je v oboch označeniach umiestnený nad slovným prvkom. Zverejnené označenie je celé červené, farba však nevyzdvihuje ani nedáva do popredia žiadny prvok, preto použitie červenej farby zásadným spôsobom neovplyvňuje vizuálne vnímanie jednotlivých prvkov. Aj pri zohľadnení, že spotrebiteľia majú vo všeobecnosti tendenciu sústrediť sa na prvý slovný prvok označenia, toto pravidlo samotné pri konfrontácii so zverejneným označením nemôže spochybníť zásadu, že posúdenie podobnosti označení musí zohľadňovať celkový dojem, ktorý vytvárajú. V tomto prípade slovný prvok „pumy“ v zverejnenom označení napriek uvedeným odlišnostiam zostáva zreteľne vnímaný, spotrebiteľ ho pri vizuálnom kontakte bude jasne vnímať ako veľmi podobný s dominantným prvkom štvrtej staršej ochrannej známky „PUMA“ a bude vnímať aj obrazový prvok pumy, ktorý je, síce zobrazený iným spôsobom, avšak stvárňuje rovnako pumu. Označenia sú ako celok stvárnené podobne, a to kvôli veľmi podobnému slovnému prvku „pumy“/ „PUMA“ v nich, ako aj vďaka celkovej kompozícii slovných prvkov spoločne s obrazovým prvkom pumy. S ohľadom na uvedené možno konštatovať, že porovnávané označenia sú vizuálne podobné v priemernej miere.

Z fonetického hľadiska možno pred porovnaním zverejneného označenia so štvrtou staršou ochrannou známkou uviesť, že v prípade označení vytvorených kombináciou obrazového a slovného prvku sa verejnosť o nich zmieňuje takmer výlučne len pomocou reprodukcie ich slovných prvkov. V tomto prípade slovné prvky zverejneného označenia budú reprodukované ako „bystrické pumy“ a staršia ochranná známka bude reprodukovaná ako „puma“. Napriek rozdielom v ich dĺžke a rozdielnom počte vyslovených slabík je zrejmé, že v oboch prípadoch zaznie veľmi podobne zvukovo realizované slovo „pumy“ a „puma“. Hoci pri vyslovení zverejneného označenia zaznie slovo „pumy“ až za slovom „bystrické“ ako druhé v poradí, pri jeho zvukovej realizácii, bude stále zreteľne rozpoznateľné. Porovnávané ochranné známky sú tak čiastočne foneticky podobné, pretože napriek ich rozličnej dĺžke a obsiahnutému slovu „bystrické“, zaznie v oboch prípadoch veľmi podobne zvukovo realizované slovo „pumy“/ „puma“.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za zhodné 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.

Zverejnené označenie je tvorené kombináciou slovného spojenia „Bystrické pumy“, obrazových prvkov pumy, kruhu a štvorcípej hviezdy. Slovné prvky „Bystrické“ a „pumy“ budú vnímané v súlade s ich bežným významom, slovo „Bystrické“ bude vnímané ako odkaz na pôvod z Banskej Bystrice a slovný prvok „pumy“ sa bude spájať s divokými mačkovitými šelmami. Slovné spojenie „Bystrické pumy“ teda ako celok bude významovo voľne interpretované ako pumy z Banskej Bystrice. Pokiaľ ide o obrazový prvok pumy v zverejnenom označení, bude vnímaný ako grafické znázornenie výrazu „pumy“ sprostredkovaného slovným prvkom. Ďalšie obrazové prvky kruhu, pripomínajúceho loptu, resp. zemeguľu a obrázok hviezdy môžu byť spotrebiteľmi vnímané len ako dekoratívne prvky dotvárajúce označenie, bez vplyvu na jeho významové vnímanie.

Štvrtá staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „PUMA“, ktorý bude spájaný s jeho zrejším významom mačkovitej šelmy a obrazový prvok bude vnímaný ako grafické zobrazenie tohto slovného prvk.

Porovnávané označenia sú spojené s podobným významom, ktorý vytvára slovo „pumy“/„puma“ spolu s jeho vyobrazením, preto ich možno zo sémantického hľadiska považovať za podobné.

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.

V predmetnom prípade sú dotknuté tovary zverejneného označenia určené širokej spotrebiteľskej verejnosti, niektoré sú zamerané na športovcov, dotknuté služby sú určené skôr profesionálnej verejnosti. Miera pozornosti spotrebiteľov sa odvíja od cenovej náročnosti tovarov a služieb, v prípade dotknutých tovarov môže dosahovať nízku až priemernú mieru pozornosti spotrebiteľa, v prípade dotknutých služieb môžu ich výberu spotrebiteľa venovať priemernú mieru pozornosti.

Štvrtá staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „PUMA“ a obrazovým prvkom zobrazujúcim toto zviera. Uvedené prvky staršej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám nemajú žiadny opisný alebo náznakový význam a ako celok ju možno považovať za ochrannú známku s priemernou vnútornou rozlišovacou spôsobilosťou.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia so štvrtou staršou ochrannou známku, pri ich porovnaní bola zistená vizuálna podobnosť v priemernej miere, čiastočná fonetická podobnosť a podobnosť zo sémantického hľadiska. Zistená podobnosť označení je založená na takmer zhodujúcich sa slovných prvkoch „pumy“/ „PUMA“ ako aj na obrazových prvkoch, znázorňujúcich zviera, ktoré označuje tento slovný prvok, hoci každé iným spôsobom. Práve slovo „pumy“ / „PUMA“ bude pre spotrebiteľov prvok určujúci, bude vnímaný ako identifikátor obchodného pôvodu označených tovarov a služieb. Je totiž potrebné pripomenúť, že ak sa označenia skladajú zo slovných aj obrazových prvkov, zvyčajne má slovná zložka označenia silnejší vplyv na spotrebiteľa, pretože verejnosť odkazuje na predmetné označenia podľa ich slovného prvk. Navyše v tomto prípade aj obrazové prvky oboch označení

znázorňujú len význam tohto slovného prvku a skôr posilnia významy vyjadrené slovami „pумы“/ „puma“, než aby do mysle spotrebiteľov zavádzali iný zmysel. V dôsledku toho, aj keď porovnávané označenia majú vyobrazenú pumu rôzne, tieto budú mať v zásade menší význam ako takmer zhodné slovné prvky „pумы“ a „PUMA“. Treba totiž zdôrazniť, že v oboch označeniach ide rovnako o stváranie pумы a na rozdiel od názoru prihlasovateľa si spotrebiteľ nemusí presne zapamätať tvar obrazových prvkov a detaily zobrazenia rovnakého zvierata - mačkovitej šelmy – pумы. Rovnako vplyv prvého slovného prvku „Bystrické“ v zverejnenom označení nebude pre spotrebiteľov rozhodujúci, keďže ide o zemepisné označenie, ktoré môže byť vnímané ako miesto pôvodu tovarov a služieb, prípadné iné prepojenie s týmto konkrétnym miestom na Slovensku a nepredstavuje rozlišujúci prvok, ktorý by mohol poukazovať na konkrétneho poskytovateľa na trhu. Taktiež je nepravdepodobné, že by väčšina spotrebiteľov vnímala ako určujúce pri orientácii na trhu ďalšie prvky tvoriace zverejnené označenie, ktoré sú z hľadiska veľkosti a celkového usporiadania označenia druhoradé. Uvedené rozdiely medzi označeniami teda nepredstavujú prvky, ktoré by sa spotrebiteľ snažil zapamätať a na ich základe sa potom orientovať na trhu. Skoršia ochranná známka má priemernú vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť, založenú práve na slovnom prvku „PUMA“ a konštatovaná podobnosť porovnávaných označení je umocnená zistenou zhodou a podobnosťou všetkých tovarov a služieb zverejneného označenia s tovarmi štvrtej staršej ochrannej známky. Pri zohľadnení nízkej až priemernej pozornosti relevantnej verejnosti pri výbere tovarov a služieb, ako aj po zvážení všetkých skutočností, je nutné riziko vzniku pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení považovať za reálne. Práve skutočnosť, že porovnávané označenia, ktoré obsahujú slovný prvok „pумы“/ „Puma“, majú v sebe zakomponované aj obrazové prvky stvárajúce toto konkrétne zviera, vytvára dodatočnú podobnosť a približuje označenia v mysli spotrebiteľa. Je nutné zohľadniť aj skutočnosť, že priemerní spotrebiteľia majú len zriedka možnosť priameho porovnania rôznych ochranných známok, ale musia dôverovať ich nedokonalejšej pamäti. Preto bez ohľadu na pridanie slova „Bystrické“, grafické rozdiely medzi obrazovými prvkami pумы a dodatočné obrazové prvky sekundárneho charakteru (kruh a hviezda), porovnávané označenia vykazujú relevantné podobnosti, ktoré môžu viesť spotrebiteľov k domnienke, že nimi označené tovary a služby vyrábajú, resp. poskytujú rovnaké alebo pridružené spoločnosti. Pravdepodobnosť zámery sa totiž vzťahuje na situácie, keď si spotrebiteľ priamo zamieňa samotné ochranné známky alebo keď si spotrebiteľ vytvorí spojenie medzi kolidujúcimi označeniami a predpokladá, že tovary a služby, na ktoré sa vzťahuje, sú od tých istých alebo ekonomicky prepojených podnikov. V tomto prípade nemožno vylúčiť, že príslušný spotrebiteľ bude vnímať zverejnené označenie ako variáciu staršej ochrannej známky, konfigurovanú odlišným spôsobom podľa druhu tovaru, ktorý označuje. Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti je potrebné konštatovať, že medzi porovnávanými označeniami existuje pravdepodobnosť zámery vrátane pravdepodobnosti asociácie.

Berúc do úvahy výsledok porovnania zverejneného označenia so štvrtou staršou ochrannou známkou, nebolo potrebné sa osobitne zaoberať skúmaním naplnenia podmienok z tohto dôvodu aj vo vzťahu k prvej až tretej, piatej a šiestej staršej ochrannej známkou, keďže ich posúdenie by vzhľadom na užší rozsah tovarov a služieb v porovnaní so štvrtou staršou ochrannou známkou žiadnym spôsobom nemohlo ovplyvniť konečný výsledok predmetného rozhodnutia.

Vzhľadom na tieto skutočnosti možno konštatovať, že boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov pre všetky prihlásené tovary a služby.

Je potrebné ešte podotknúť, že argument prihlasovateľa, že existujú aj ďalšie ochranné známky, ktoré sú podobné resp. zhodné s namietanými ochrannými známkami je v tomto prípade neopodstatnený. Predmetom tohto konania bolo posúdenie pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami, v rámci ktorého boli preskúmané podmienky stanovené v § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach. Existencia iných, hoci podľa prihlasovateľa podobných alebo zhodných zapísaných ochranných známok so staršími ochrannými známkami, nie je pri tomto posúdení rozhodujúca a tento samotný fakt nie je možné v konaní zohľadniť. Navyše existencia iných ochranných známok zapísaných v registri neznamena, že tieto sú aj skutočne používané a prítomné na trhu, ani nevypovedá o tom, ako ich vníma spotrebiteľ. V tejto súvislosti možno tiež poznamenať, že ani medzinárodná ochranná

známka č. 1162486 „PUMA“, na ktorú upozornil prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, nemusí byť predmetom skutočného používania, navyše je zapísaná pre špecifický druh tovaru („*drôt používaný ako rezný nástroj pre drôtové EDM (elektrické obrábanie)*“ v triede 9), teda úplne odlišné tovary, než aké boli prihlásené pre zverejnené označenie, pričom je len na namietateľovi, akú taktiku zvolí pri ochrane práv zo starších ochranných známk.

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:

PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť, Hybešova 40, 830 00 Bratislava
JUDr. Andrej Staroň, advokát, Komenského 3, 974 01 Banská Bystrica