



Banská Bystrica 7.5.2015

POZ 5231-2013 /N-47-2015/St

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa VENIS, S.A., Ctra. Nacional 340, km-56, 500, E-12540 Villarreal (Castellón), Španielsko, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Tomášom Hörmannom, Patentová, technická a známková kancelária Hörmannová - Tomeš, Repašského 20, 841 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „venys“ do registra ochranných známk, prihláseného 5.4.2013 prihlasovateľom VENYS, s.r.o., Farského 14, 851 05 Bratislava, Slovenská republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou BRANDMARKS, s.r.o., Hroznová 19, 902 01 Pezinok (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 5231-2013 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.7.2014, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

**námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky „venys“, číslo spisu POZ 5231-2013, sa zamietá pre tovary „nekovový stovebný materiál; prírodný a umelý kameň“ v triede 19 a pre všetky služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „venys“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 5231-2013 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 2.10.2014 podané námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktoré sa týkali všetkých tovarov a služieb zverejneného označenia v triedach 6, 19, 20, 35, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil námietky tým, že je majiteľom staršej ochrannej známky Spoločenstva č. 505818 „VENIS“, prihlásenej 2.4.1997 a zapísanej 14.7.2000 pre tovary a služby v triedach 19, 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ konštatoval, že zverejnené označenie bolo prihlásené 5.4.2013 pre tovary a služby v triedach 6, 19, 20, 24, 35, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ uviedol, že podstatou konfliktu, ktorý vidí v zapísaní zverejneného označenia do registra ochranných známk, je takmer zhoda, resp. v zvukovej podobe úplná zhoda slovných prvkov, ktoré z pohľadu bežného spotrebiteľa môžu byť v dôsledku toho často zamieňané.

Ďalej namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je kombinované a obsahuje okrem slovného prvku „venys“ aj obrazový prvok vo forme horizontálnych čiar v modro-bielej kombinácii. Staršia ochranná známka Spoločenstva č. 505818 „VENIS“ je slovným označením. Namietateľ dodal, že zverejnené označenie obsahuje aj slovný prvok, ktorý by nemal byť natoľko podobný so slovným prvkom zapísaných starších ochranných známk, aby nedochádzalo k zámenám a nedorozumeniam. Okrem toho, ak zverejnené označenie obsahuje grafický a slovný prvok a v registri ochranných známk už existuje označenie s podobným, resp. zameniteľným slovným prvkom, musí byť význam grafického prvku veľmi citlivo interpretovaný, keďže zameniteľnosť slovných prvkov sa tým nevytratí a tiež grafický prvok nie je vždy pri bežnej komunikácii interpretovateľný, resp. interpretovaný.

Podľa namietateľa tým, že kolízne označenia obsahujú veľmi podobný slovný prvok pozostávajúci z piatich písmen, s rovnakým začiatkom „VEN“ a rovnakým koncom „S“, pričom sa líšia len vo štvrtom písmene, aj to je len mäkké/tvrde i/y, a aj to len v tlačenej podobe, zverejnené označenie je podobné staršej ochrannej známke namietateľa.

Namietateľ uviedol, že na základe porovnania tovarov a služieb zverejneného označenia s tovarmi a službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku Spoločenstva č. 505818 „VENIS“ možno konštatovať ich zhodnosť alebo podobnosť.

Ďalej namietateľ uviedol, že pri zverejnenom označení existuje pravdepodobnosť zámény so staršou ochrannou známkou namietateľa v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Namietateľ na základe uvedených skutočností navrhol, aby bolo zverejnenému označeniu odmietnutá ochrana na území Slovenskej republiky pre všetky tovary a služby v triedach 6, 19, 20, 35, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 12.11.2014 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 19.1.2015, zhrnul argumenty namietateľa a uviedol, že podané námietky nespĺňajú náležitosti. Ide o nepresnosti, ktorými namietateľ zavádza úrad aj prihlasovateľa keďže staršiu ochrannú známku opisuje ako slovnú, pričom ide o kombinované označenie. Zavádzanie spočíva najmä v tom, že pozícia slovnej ochrannej známky je silnejšia ako kombinovanej ochrannej známky. Prihlasovateľ žiada zamietnuť námietky aj z dôvodu tejto procesnej chyby.

Prihlasovateľ k vyššie uvedenému dodal, že v databáze Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu sa k staršej ochrannej známke uvádza nasledovný opis: „skladá sa z názvu „Venis“, ktorý zodpovedá hlavnej časti názvu spoločnosti žiadateľa, a ktorý je napísaný veľkými písmenami vnútri geometrického obdĺžnikového tvaru s bielym pozadím a dvojitém tmavým lemovaním“.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby v triedach 19, 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, kým zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby v triedach 6, 19, 20, 24, 35, 37 a 42. Prihlasovateľ vzhľadom na skutočnosť, že staršia ochranná známka nie je zapísaná pre tovary a služby v triedach 6, 20, 24, 37 a 42, preto žiada zapísať zverejnené označenie pre tovary a služby uvedených tried.

Prihlasovateľ konštatoval, že námietky v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sú neprijateľné, pretože k zámene označení nemôže dôjsť vzhľadom na to, že sú zapísané, resp. prihlásené pre odlišné tovary a služby.

Prihlasovateľ vytkol aj skutočnosť, že majiteľ staršej ochrannej známky nezdokladoval v priložených námietkach, že staršiu ochrannú známku skutočne používal pre tovary a služby v triedach 19, 35 a 39 na území Slovenskej republiky.

Prihlasovateľ žiada zapísať zverejnené označenie aj pre tovary v triede 19, pretože podľa jeho názoru žiadne z prihlasovaných tovarov nie sú zhodné ani podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 19.

Ďalej prihlasovateľ vykonal porovnanie prihlásených a zapísaných služieb v triede 35 a v tejto súvislosti uviedol, že v prípade kolízie by mohol uvažovať nad pojmami: „maloobchodné služby v oblasti žalúzií, tienidiel, plastových a drevených okien a dverí; veľkoobchodné služby v oblasti žalúzií, tienidiel, plastových a drevených okien“.

Keďže podľa prihlasovateľa staršia ochranná známka široko definuje pojem reklamné a obchodné služby, navyše bola prihlásená v roku 2000, a v súčasnosti je trend uvádzať o aké služby ide, preto nejde o kolíziu v oblasti maloobchodných služieb, pretože vychádzajúc z tovarov v triede 19, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, nejde o identické služby.

Prihlasovateľ na základe uvedených skutočností žiada zapísať zverejnené označenie aj pre služby v triede 35 v plnom rozsahu.

Ďalej sa prihlasovateľ venoval porovnaniu kolíznych označení z jednotlivých hľadísk. Uviedol, že staršie označenie môže, i keď nemusí, vychádzať z názvu mesta Benátky. V taliančine je to Venezia (čítaj venécia) a v anglickom jazyku je to Venice (čítaj venis). Podľa prihlasovateľa bežný slovenský spotrebiteľ nevie, že pojem Venice (venis) znamená Benátky, a tak si nemožno nárokovať ani exkluzivitu tohto označenia na území Slovenskej republiky.

Pri zvukovej reprodukcii na území Slovenskej republiky by slovný prvok zverejneného označenia „venys“ spotrebiteľia prečítali s tvrdým „y“ a slovný prvok staršej ochrannej známky „VENIS“ s mäkkým „i“. Podľa prihlasovateľa existujú na území Slovenska miesta, napr. západné Slovensko a Bratislava, kde by spotrebiteľia slovo „VENIS“ prečítali aj tvrdo. Prihlasovateľ konštatoval, že z fonetického hľadiska nie sú označenia zameniteľné.

Staršia ochranná známka je kombinovaná alebo slovná v priloženej úprave. Znamená to, že takáto ochranná známka nemá exkluzívnu ochranu na akékoľvek obrazové označenie, takže pri porovnávaní s inými ochrannými známkami musia sa do úvahy brať aj grafické fonty písma a ďalšie grafické prvky. Staršia ochranná známka je čiernobiela s pätkovým písmom blízky fontu Times Roman.

V prípade zverejneného označenia ide o dva grafické prvky. Prvým je obrazový, ktorý predstavuje sedem modrých čiar, v rôznej hrúbke, zhora od najhrubšej po najtenšiu. Keďže zverejnené označenie je prihlasované pre žalúzie, tak tieto čiary, každá samostatne, predstavujú jednu žalúziu – od zhora nadol – na vrchu je tieniaca žalúzia, prechádza cez rôzne uhly sklonenia žalúzie až nakoniec po žalúziu vo vodorovnej polohe, ktorá najmenej tieni. Druhým prvkom je slovo venys, ktoré je v čiernom vyhotovení a je napísané bezpätkovými písmenami, pripomínajúcimi fonty Arial, Calibri a podobne.

Prihlasovateľ konštatoval, že z vizuálneho hľadiska sú kolízne označenie rozdielne.

Prihlasovateľ dodal, že v prípade kolíznych označení, napriek niektorým prvkom podobnosti, nejde o zameniteľné označenia, najmä čo sa týka prihlasovaných tried, ako i obrazového stvárnenia a zvukovej interpretácie.

Prihlasovateľ požiadal úrad, aby zverejnené označenie zapísal do registra ochranných známk pre tovary a služby v triedach 6, 19, 20, 24, 35, 37 a 42 v takej podobe, ako bolo zverejnené.

### **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 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 z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška kombinovanej ochrannej známky „venys“, číslo spisu POZ 5231-2013, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 5.4.2013 prihlasovateľom VENYS, s.r.o., Farského 14, 851 05 Bratislava, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 2.7.2014 pre tovary a služby v triedach 6, 19, 20, 24, 35, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ VENIS, S.A., Ctra. Nacional 340, km-56, 500, E-12540 Villarreal (Castellón), Španielsko v súlade s odôvodnením námietok je majiteľom namietanej ochrannej známky Spoločenstva č. 505818 „VENIS“, ktorú možno pokladať za slovnú v grafickej úprave (ďalej aj „staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 2.4.1997 a platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, zapísanej pre tovary a služby v triedach 19, 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a teda skutočnosť, že sa o nej namietateľ zmieňoval len ako o slovnej ochrannej známke nepredstavuje nedostatok, ktorý by viedol k zamietnutiu námietok.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky vyplýva, že staršia ochranná známka má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie.

## Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlasované pre nasledujúce tovary:

**trieda 6** – „cloniace a ochranné výrobky na okná a dvere, najmä medzisklené, exteriérové, vertikálne žalúzie, rolety, kovové rolovacie žalúzie; kovové žalúzie; kovové rolety; kovové markízy; kovové strešné krytiny; kovové striešky; kovové okná; kovové okenice; kovové okenné rámy; kovové dvere; kovové brány; garážové brány; kovové ploty; hliníkové brány; hliníkové ploty; hliníkové plotové profily; kovové pánty a závesy; kovania; stavebné kovania; kovania na okná, dvere a nábytok; stavebný materiál z valcovaného a liateho kovu; kovové rúry; kovový spojovací materiál; parapetné dosky z kovových materiálov; drobný železiarsky tovar; kovové rozperné kolíky; háčiky (železiarsky tovar); kovové podpery a konzoly pre stavebníctvo; kovové závesy a siete proti hmyzu; kovové ploty; kovové brány a bránky“,

**trieda 19** – „cloniace a ochranné výrobky na okná a dvere, najmä medzisklené, exteriérové, vertikálne žalúzie, rolety, rolovacie žalúzie nekovové; žalúzie s výnimkou kovových; vonkajšie rolety a žalúzie – všetko z plastov, dreva a iných nekovových materiálov; vonkajšie plastové rolety; debnenie s výnimkou kovového; dosky – stavebné drevo, latky, drevené dyhy; drevené a plastové obloženie; opracované drevo; opracované drevo – stolárske; strešné krokvy; lišty s výnimkou kovových; mriežky s výnimkou kovových; palisády s výnimkou kovových; podlahové dosky; schodiská s výnimkou kovových; schodnice ako časti schodísk s výnimkou kovových; drevotriestkové dosky; hranoľy (tesárstvo); nekovový stavebný materiál, prírodný a umelý kameň; inzertné stĺpy s výnimkou kovových; reklamné stĺpy s výnimkou kovových; nekovové reklamné panely s výnimkou svetelných; plastové okná; plastové dvere; drevené okná; drevené dvere; okná s rámami z plastových hmôt; dvere s výnimkou kovových; dverové prahy s výnimkou kovových; dverové rámy s výnimkou kovových; okenice s výnimkou kovových; okenné rámy s výnimkou kovových; okná s výnimkou kovových; rámové konštrukcie s výnimkou kovových; skladacie dvere s výnimkou kovových; výplne dverí s výnimkou kovových; zárubne s výnimkou kovových; plastové garážové brány; nekovové schodištvé zábradlia; nekovové závesy a siete proti hmyzu; ploty s výnimkou kovových; brány a bránky s výnimkou kovových“,

**trieda 20** – „interiérové žalúzie a rolety lamelové; drobný nekovový materiál na okná a dvere; dverové obloženie s výnimkou kovového; kladky z plastických hmôt pre rolety; koľajnice na záclony; interiérové žalúzie; kovanie na okná a dvere s výnimkou kovového; závory s výnimkou kovových; interiérové plastové rolety“,

**trieda 24** – „textilné rolety; nekovové ochranné mriežky proti hmyzu“,

**trieda 35** – „maloobchodné služby v oblasti žalúzií, tienidiel, plastových a drevených okien a dverí; veľkoobchodné služby v oblasti žalúzií, tienidiel, plastových a drevených okien; reklamná činnosť; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; obchodná administratíva; kancelárske práce; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov; nábor zamestnancov; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; zbieranie údajov do počítačovej databázy; vypracovanie obchodnej ponuky; hospodárske alebo ekonomické predpovede; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; prepisovanie; prieskum trhu; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné služby; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; spracovanie textov; vydávanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vylepovanie plagátov; analýzy nákupných cien a veľkoobchodných cien; automatizované spracovanie dát v administratíve; obchodná barterová činnosť; komerčné informačné kancelárie; marketing; marketingové štúdie; obchodné administratívne služby; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; podpora predaja (pre tretie osoby); pomoc pri riadení komerčných a priemyselných podnikov; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poskytovanie pomoci pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; sekretárske služby; spracovanie textov; sprostredkovanie kompenzačných obchodov s tovarom a vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni; sprostredkovanie obchodu s tovarom; účtovníctvo; uverejňovanie reklamných textov; vedenie kartoték v počítači; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; obchodné

*sprostredkovanie služieb uvedených v tejto triede; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 37 a 42“,*

- trieda 37** – *„montáž, inštalácia a opravy žalúzií, okien, dverí a iných stavebných prvkov; údržba nábytku; reštaurovanie nábytku; vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb; vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb; prípravné a pomocné stavebné práce; montáž, kladenie, servis, sanácie a opravy podláh a parkiet; izolovanie stavieb; realizácia fasád so zateplením a bez zateplenia; zasklievanie balkónov a lodžii; maľovanie a natieranie; lepenie fólií; murovanie; klampiárstvo a inštalatérstvo; čistenie exteriérov a interiérov; prenájom čistiacich strojov; inštalácia a opravy chladiacich a klimatizačných zariadení; informácie o opravách; izolovanie proti vlhkosti; izolovanie stavieb; čalúnenie; čalúnnické práce; čalúnnické opravy; stavebné informácie; montáž kuchynských zariadení; montáž nábytku a zariadení; montáž a opravy vzduchotechnických zariadení; montáž a opravy vykurovacích zariadení; dozor nad stavbami; demolácia budov; tapetovanie; utesňovanie stavieb a budov“,*
- trieda 42** – *„profesionálne odborné poradenstvo týkajúce sa žalúzií, kovových, plastových a drevených okien, plotov, brán, bránok a dverí, stavebných prác a zateplovania budov; výskum a vývoj nových výrobkov pre tretie osoby; navrhovanie pre tretie osoby; priemyselný dizajn; prieskumy (inžinierske práce); projektovanie stavieb; dizajn nábytku a bytového zariadenia; vypracovanie stavebných výkresov; technický prieskum; výzdoba interiérov; architektonické poradenstvo“.*

Staršia ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce tovary:

- trieda 19** – *„glazed ceramic tiles and paving blocks, not of metal, ceramics for surfacings, not of metal, for building“* (glazované keramické dlaždice a dlažbové kocky, nekovové, keramika pre povrchovú úpravu, nekovová, pre stavebníctvo),
- trieda 35** – *„advertising and business services“* (reklamné a obchodné služby),
- trieda 39** – *„transport and storage services“* (dopravné a skladovacie služby).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb prihlasovaných pre zverejnené označenie a zapísaných tovarov a služieb pre staršiu ochrannú známku je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi a službami, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah. Zároveň je významné aj kritérium konečného spotrebiteľa, ktorému sú takto označené tovary a služby určené, teda to, ako porovnávané tovary a služby vnímajú koneční spotrebitelia. Číslo triedy jednotlivých tovarov a služieb slúži len na potreby zatriedenia, prípadne vyjasnenia povahy tovarov a služieb, avšak nepredstavuje dôkaz o ich podobnosti, resp. rozdielnosti.

Prihlasované tovary v triede 19 *„nekovový stavebný materiál; prírodný a umelý kameň“* možno aj bez podrobnej analýzy považovať za zhodné a/alebo podobné so zapísanými tovarmi *„glazované keramické dlaždice a dlažbové kocky, nekovové, keramika pre povrchovú úpravu, nekovová, pre stavebníctvo“* pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 19. Uvedené prihlasované a aj zapísané tovary môžu mať zhodného výrobcu, slúžia na rovnaký účel, sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti, sú spravidla predávané na rovnakých predajných miestach, čiže v stavebninách a sú distribuované prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov, a preto stret uvedených tovarov prihlasovateľa a namietateľa na trhu je pravdepodobný.

V prípade zostávajúcich tovarov uvedených v triede 19 zoznamu tovarov zverejneného označenia *„cloniace a ochranné výrobky na okná a dvere, najmä medzisklené, exteriérové, vertikálne žalúzie, rolety, rolovacie žalúzie nekovové; žalúzie s výnimkou kovových; vonkajšie rolety a žalúzie – všetko z plastov, dreva a iných nekovových materiálov; vonkajšie plastové rolety; debnenie s výnimkou kovového; dosky – stavebné drevo, latky, drevené dyhy; drevené a plastové obloženie; opracované drevo; opracované drevo – stolárske; strešné krokvy; lišty s výnimkou kovových; mriežky s výnimkou kovových; palisády s výnimkou kovových; podlahové dosky; schodiská s výnimkou kovových; schodnice ako časti schodísk s výnimkou kovových; drevotrieskové dosky; hranoly (tesárstvo); inzertné stĺpy s výnimkou kovových; reklamné stĺpy s výnimkou kovových; nekovové reklamné panely s výnimkou svetelných; plastové okná; plastové dvere; drevené okná; drevené dvere; okná s rámami z plastových hmôt; dvere s výnimkou kovových; dverové prahy s výnimkou kovových; dverové rámy s výnimkou kovových; okenice s výnimkou kovových; okenné rámy s výnimkou kovových; okná s výnimkou kovových; rámové konštrukcie s výnimkou kovových; skladacie dvere s výnimkou kovových; výplne dverí s výnimkou kovových; zárubne s výnimkou kovových; plastové garážové brány; nekovové*

*schodišťové zábradlia; nekovové závesy a siete proti hmyzu; ploty s výnimkou kovových; brány a bránky s výnimkou kovových*“, tieto nie sú zhodné ani podobné so žiadnymi tovarmi staršej ochranné známky najmä preto, že sú už primárne svojou špecifikáciou určené na odlišný účel. Aj povaha týchto tovarov sa líši od povahy tovarov uvedených v triede 19 staršej ochranné známky.

Služby zverejneného označenia *„maloobchodné služby v oblasti žalúzií, tienidiel, plastových a drevených okien a dverí; veľkoobchodné služby v oblasti žalúzií, tienidiel, plastových a drevených okien; reklamná činnosť; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; obchodná administratíva; kancelárske práce; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov; nábor zamestnancov; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; zbieranie údajov do počítačovej databázy; vypracovanie obchodnej ponuky; hospodárske alebo ekonomické predpovede; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; prepisovanie; prieskum trhu; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné služby; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; spracovanie textov; vydávanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vylepovanie plagátov; analýzy nákupných cien a veľkoobchodných cien; automatizované spracovanie dát v administratíve; obchodná barterová činnosť; komerčné informačné kancelárie; marketing; marketingové štúdie; obchodné administratívne služby; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; podpora predaja (pre tretie osoby); pomoc pri riadení komerčných a priemyselných podnikov; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poskytovanie pomoci pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; sekretárske služby; spracovanie textov; sprostredkovanie kompenzačných obchodov s tovarom a vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni; sprostredkovanie obchodu s tovarom; účtovníctvo; uverejňovanie reklamných textov; vedenie kartoték v počítači; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v tejto triede; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 37 a 42*“, v triede 35, možno zahrnúť pod obsahovo širšie formulované pomenovania zapísaných služieb *„reklamné a obchodné služby*“ v triede 35 pre staršiu ochrannú známku, ktoré v sebe zahŕňajú aj bližšie špecifikované služby zverejneného označenia, a teda je nutné konštatovať, že tak ako v prípade staršej ochranné známky, ktorá je zapísaná všeobecne pre služby týkajúce sa najmä reklamy, reklamnej činnosti či obchodnej činnosti, administratívy a manažmentu, ktorých cieľom je propagovať tovary alebo služby, prípadne zabezpečovať náležitosti súvisiace s obchodovaním s tovarmi, rovnaký cieľ sledujú aj špecifické služby zverejneného označenia poskytované tretím osobám na zabezpečenie propagácie ich tovarov alebo služieb a na podporu ich obchodných aktivít, a preto ich možno považovať za zhodné a/alebo podobné.

Zverejnené označenie je prihlasované aj pre tovary v triedach 6, 20 a 24, ktoré možno hodnotiť ako tovary, ktoré nie sú zhodné ani podobné so zapísanými tovarmi *„glazované keramické dlaždice a dlažbové kocky, nekovové, keramika pre povrchovú úpravu, nekovová, pre stavebníctvo*“ pre staršiu ochrannú známku v triede 19. Aj keď prihlasované tovary slúžia obdobnému okruhu spotrebiteľskej verejnosti, účel ich použitia je však odlišný a odlišné sú aj predajné miesta, pretože sa nachádzajú v iných oddeleniach ako dlaždice a stavebná keramika. Možno predpokladať, že pri ich nákupe a využívaní bude spotrebiteľ zohľadňovať iné hľadiská a požiadavky ako pri dlaždiciach a stavebnej keramike a porovnávané tovary si tak nezamení, resp. nebude ich pokladať za podobné či zastupiteľné.

Čo sa týka ďalších služieb zverejneného označenia v triedach 37 a 42, pre uvedené služby zverejneného označenia neboli tiež nájdené žiadne služby a ani tovary staršej ochranné známky, ktoré by bolo možné považovať za podobné. Preto je potrebné konštatovať nepodobnosť týchto služieb s tovarmi a službami namietateľa chránenými staršou ochrannou známku.

Porovnanie tovarov a služieb zverejneného označenia s tovarmi a službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku možno zhrnúť do konštatovania, že prihlasované tovary *„nekovový stavebný materiál; prírodný a umelý kameň*“ v triede 19 sú zhodné a/alebo podobné so zapísanými tovarmi *„glazované keramické dlaždice a dlažbové kocky, nekovové, keramika pre povrchovú úpravu, nekovová, pre stavebníctvo*“ pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 19. Všetky prihlasované služby v triede 35 sú zhodné a/alebo podobné so zapísanými službami pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 35. Ostatné prihlasované tovary v triede 19 a tovary a služby v triedach 6, 20, 24, 37 a 42 nie sú zhodné ani podobné so žiadnymi zapísanými tovarmi

a službami pre staršiu ochrannú známku.

## Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 5231-2013)



Staršia ochranná známka (CTM č. 505818)

# VENIS

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

**Z vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie kombinovaného označenia vo farebnom vyhotovení modrej a čiernej farby so slovným označením v grafickej úprave. Zverejnené označenie je tvorené päťhláskovým slovným prvkom „venys“, ktorý je napísaný tučnými písmenami malej tlačenej abecedy v čiernom vyhotovení. Nad uvedeným slovným prvkom je umiestnená skupina siedmych čiar od najhrubšej po najtenšiu v modrom vyfarbení. Staršiu ochrannú známku tvorí päťhláskový slovný prvok „VENIS“, ktorý je napísaný mierne upraveným typom písma veľkej tlačenej abecedy tak, že niektoré časti písmen sú zvýraznené hrubšou čiarou. Slovné prvky porovnávaných označení sa zhodujú v štyroch písmenách „v“, „e“, „n“ a „s“ a líšia sa v písmene „y“ vs. „i“, ktoré je umiestnené na štvrtej pozícii v skladbe slovných prvkoch porovnávaných označení. Slovné prvky porovnávaných označení sú teda zhodné v ich väčšej časti, čo prispieva k ich vizuálnej podobnosti. Vďaka podobnému zloženiu z hľadiska použitých písmen a tomu, že rovnaké písmená predstavujú dlhšiu časť porovnávaných označení v spojení s tým, že zverejnené označenie má len jednoduchú grafickú úpravu, možno konštatovať čiastočnú vizuálnu podobnosť medzi porovnávanými označeniami.

**Z fonetického hľadiska** možno uviesť, že spotrebiteľ v prípade kombinovaných označení má snahu ďalej sa o označení zmieňovať len reprodukciou obsahnutého slovného prvku, pokiaľ je tento dostatočne výrazný a dokáže ho identifikovať. Vzhľadom na uvedené je dôvodné predpokladať reprodukciu zverejneného označenia ako „venys“. Staršia ochranná známka pozostáva len zo slovného prvku, ktorý sa od slovného prvku zverejneného označenia líši nahradením písmena „y“ za písmeno „i“ na štvrtej pozícii v skladbe slovných prvkoch porovnávaných označení. Keďže mäkké „i“ umiestnené v slove za tvrdou spoluhláskou „n“ sa v slovenskom jazyku číta rovnako ako „y“, možno dôvodne predpokladať, že slovný prvok staršej ochrannej známky bude na rozdiel od názoru prihlasovateľa slovenskými spotrebiteľmi interpretovaný rovnako ako zverejnené označenie, teda ako „venys“. Z uvedeného vyplýva, že porovnávané označenia sú foneticky zhodné.

**Zo sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Rovnako ako pri fonetickom hľadisku, vzhľadom na takmer rovnaký slovný prvok obsahnutý v porovnávaných označeniach „venys“ vs. „VENIS“, tento bude spotrebiteľmi vnímaný buď ako fantazijný a pri odlíšení porovnávaných označení na základe rovnakého významu sa toto hľadisko neuplatní, prípadne pre časť spotrebiteľskej verejnosti so znalosťou talianskeho jazyka môže navodzovať význam „Benátky“.

## Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámieny

Pravdepodobnosť zámieny 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 zámieny 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. Nižšia miera podobnosti porovnávaných označení môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti porovnávaných tovarov a služieb a naopak.

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 považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb široká spotrebiteľská verejnosť, prípadne aj odborne zdatnejšia časť spotrebiteľskej verejnosti, ktorej sú predmetné tovary a služby určené, a tie si vzhľadom na účel ich použitia vyžadujú aj pri širokej spotrebiteľskej verejnosti stredný, v niektorom prípade vyšší stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere, keďže nejde o produkty dennej spotreby.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení z komplexného hľadiska je nutné konštatovať, že porovnávané označenia preukazujú vzhľadom na takmer zhodný dominantný slovný prvok „venys“ vs. „VENIS“ vyššiu mieru podobnosti, keďže sú čiastočne podobné z vizuálneho hľadiska a zhodné z fonetického, prípadne aj sémantického hľadiska. Zároveň boli tovary zverejneného označenia prihlasované v triede 19 „*nekovový stavebný materiál; prírodný a umelý kameň*“ posúdené ako zhodné a/alebo podobné so zapísanými tovarmi staršej ochrannej známky v rovnakej triede 19 a všetky prihlasované služby v triede 35 ako zhodné a/alebo podobné so zapísanými službami v rovnakej triede 35. Po zohľadnení všetkých skutočností aj napriek strednej, resp. vyššej miere pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti je možné dospieť k jednoznačnému záveru, že pre zverejnené označenie a staršiu ochrannú známku existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámeny na trhu.

Vzhľadom na to, že boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pre tovary a služby, ktoré boli posúdené ako zhodné, resp. podobné, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ing. Ingrid Brežňanová  
riaditeľka  
odboru sporových konaní

#### Doručiť:

Ing. Tomáš Hörmann  
Patentová, technická a známková kancelária  
Hörmannová - Tomeš  
Repašského 20  
841 02 Bratislava

BRANDMARKS, s.r.o.  
Hroznová 19  
902 01 Pezinok



