



Banská Bystrica 9.2.2016
POZ 1917-2014 /N-22-2016/Gas

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Ringier Axel Springer Slovakia, a.s., Prievozská 14, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „Adam hľadá Evu“ do registra ochranných známkov, prihláseného 30.10.2014 prihlasovateľom MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, v konaní zastúpeným Advokátskou kanceláriou Bugala – Ďurček, s.r.o., Drotárska cesta 102, 811 01 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1917-2014 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.2.2015, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „Adam hľadá Evu“, číslo spisu POZ 1917-2014, sa zamieta.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „Adam hľadá Evu“ do registra ochranných známkov, číslo spisu POZ 1917-2014 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 4.5.2015 podané námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“). Predmetné námietky smerovali proti celému zoznamu tovarov a služieb.

Namietateľ poukázal na sedem starších ochranných známkov, ktorých je majiteľom a ktoré obsahujú rôzne upravené slovné prvky „eva“, „MADAM Eva“, „LADY Eva“, „eva girl!“, „EVA HRIEŠNE DOBRÁ“, „MADAM Eva rozumieme si“ a „ADAM“. Podľa názoru namietateľa obsiahnuté krstné mená vo zverejnenom označení a v starších ochranných známkach nie sú zvolené náhodne, pretože okamžite asociujú všeobecne známy biblický príbeh o prvých ľuďoch – Adamovi a Eve. Zverejnené označenie hovorí o Adamovi hľadájúcom Evu, čo len potvrdzuje súvislosť s príbehom o stvorení. K uvedenému namietateľ predložil výňatky z Biblie a zdôraznil, že bez ohľadu na náboženské vyznanie je tento príbeh súčasťou všeobecného vzdelania a rozhladu bežného spotrebiteľa.

K porovnaniu označení zo sémantického hľadiska namietateľ uviedol, že medzi menami „Adam“ a „Eva“ je silný asociatívny vzťah, posilnený aj tým, že Adam a Eva majú meniny v ten istý deň – 24. decembra, čo opäť posilňuje religiózne konotácie spojené s týmito menami s dôsledku významnosti náboženského sviatku Vianoc. Na základe uvedeného bežný spotrebiteľ automaticky asociuje meno Adam s menom Eva a naopak.

V ďalšej časti vyjadrenia sa namietateľ zameril na detailné porovnanie jednotlivých starších ochranných známkov so zverejneným označením. Staršie ochranné známky obsahujúce slovný prvok „EVA“ tak tvoria známkový rad, v ktorom ich spoločný prvok je doplnený slovami indikujúcimi konkrétne zameranie časopisu. Na preukázanie skutočného používania starších ochranných známkov namietateľ predložil titulné strany časopisov vydávaných jeho spoločnosťou a výtlačky webových stránok odkazujúce na namietateľom vydávané časopisy a obsahujúce staršie ochranné známky. Namietateľ na základe biblickej asociácie medzi menami Eva a Adam vyhodnotil aj ochrannú známku „ADAM“ za súčasť známkového radu.

Celkovo k pravdepodobnosti zámeny namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je podobné a zameniteľné so staršími ochrannými známkami, ktoré pokrývajú celý zoznam tovarov a služieb, pre ktoré je zverejnené označenie prihlasované. Zároveň existuje podľa jeho názoru riziko, že bežný spotrebiteľ bude zverejnené označenie mylne vnímať ako súčasť známkového radu namietateľa. Vzhľadom na uvedené namietateľ požiadal o zamietnutie zverejneného označenia pre všetky prihlasované tovary a služby.

Listom úradu z 2.6.2015 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení k námietkam doručenom úradu 12.8.2015 odmietol podané námietky a konštatoval, že zverejnené označenie je spôsobilé individualizovať jeho tovary a služby. Pri posúdení zverejneného označenia ako celku je vylúčené, aby si spotrebiteľ toto označenie zamenil so staršími ochrannými známkami. Uvedené konštatovanie je podľa názoru prihlasovateľa podporené skutočnosťou, že namietateľ staršími ochrannými známkami označuje časopisy, zatiaľ čo prihlasovateľ zverejneným označením pomenoval program zameraný na hľadanie partnerov v prostredí exotického ostrova, kde podstatou je, že účastníci sú nahí.

Vzhľadom na uvedené argumenty prihlasovateľ navrhol, aby úrad predmetné námietky zamietol a zverejnené označenie zapísal do registra ochranných známk.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 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 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

- a) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známk úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka Spoločenstva 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 ochrannej známky „Adam hľadá Evu“, číslo spisu POZ 1917-2014, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 30.10.2014 prihlasovateľom MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 3.2.2015 pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Ringier Axel Springer Slovakia, a.s., Prievozska 14, 821 09 Bratislava, Slovenská republika je majiteľom nasledujúcich národných ochranných známk:

- slovnej ochrannej známky v priloženej úprave „eva“ č. 193957 s právom prednosti od 23.12.1996, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 16 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky „MADAM Eva“ č. 227448 s právom prednosti od 12.10.2009, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky „LADY Eva“ č. 227449 s právom prednosti od 12.10.2009, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovanej ochrannej známky „eva girl!“ č. 232524 s právom prednosti od 27.9.2011, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky „EVA HRIEŠNE DOBRÁ“ č. 234191 s právom prednosti od 22.6.2012, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- slovnej ochrannej známky „MADAM Eva rozumieme si“ č. 234192 s právom prednosti od 22.6.2012, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky „ADAM“ č. 226490 s právom prednosti od 9.12.2005, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 38, 39, 40, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Namietateľ založil podanie námietok na uvedených siedmich starších ochranných známkach. Vzhľadom na blízkosť označení vyvolanú zhodným slovným prvkom „Adam“ a rozsah tovarov a služieb zapísaných pre staršiu ochrannú známku, úrad najskôr preskúma predmetné námietky v súvislosti so slovnou ochrannou známkou „ADAM“ č. 226490.

Porovnanie tovarov a služieb

Námietky smerujú proti nasledujúcim tovarom a službám zverejneného označenia:

v triede 9 – „*audiovizuálne prijímače; diapozitívy (fotografia); diapojektory; magnetické disky; optické disky; optické kompaktné disky; exponované filmy; exponované filmy; kreslené filmy; gramofóny; magnetofóny; magnetické nosiče údajov; optické disky; optické nosiče údajov; pásky na nahrávanie zvuku; počítačové programy (sťahovateľné); premietacie prístroje; pružné disky; elektronické publikácie (sťahovateľné); videokazety; videopásky; videokamery; vysielacie (telekomunikácie); televízne prijímače; nosiče zvukových nahrávok; pásky na nahrávanie zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia*“,

v triede 16 – „*albumy; blahoprajné pohľadnice; časopisy (periodiká); fotografie (tlačoviny); grafiky; grafické zobrazenia; kalendáre; katalógy; knihy; komiksy; noviny; obežníky; periodiká; plagáty; tlačené publikácie; grafické reprodukcie; ročenky; tlačivá (formuláre); tlačoviny*“,

v triede 35 – „*reklamné agentúry; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; komerčné informačné kancelárie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; podpora predaja (pre tretie osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; vzťahy s verejnosťou (public relations); reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklamné agentúry; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné služby; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); spracovanie textov; televízna reklama; vydávanie reklamných textov*“,

v triede 38 – „*poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; prenos signálu prostredníctvom satelitu; vysielanie káblovej televízie; televízne vysielanie; spravodajské kancelárie; rozhlasové vysielanie*“,

v triede 41 - „*elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); produkcia filmov (nie reklamných); nahrávanie videopások; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; tvorba rozhlasových a televíznych programov; televízna zábava; nahrávanie videopások; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; zábava; rozhlasová zábava; požičiavanie kinematografických filmov; požičiavanie zvukových nahrávok; nahrávacie štúdiá (služby); požičiavanie videopások; postsynchronizácia, dabing; titulkovanie; strihanie videopások; reportérske služby; organizovanie a vedenie koncertov*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná okrem iného pre nasledujúce tovary a služby:

v triede 9 - „*nahraté nosiče dát, zvuku a obrazu, elektronické publikácie, najmä s obsahom reportáží, správ, informácií, elektronické zoznamy a adresáre, elektronicky šírené informačné materiály, časopisy, knihy, obchodné a odborné publikácie*“,

v triede 16 - „*tlačoviny a polygrafické výrobky, periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry, katalógy, zoznamy, adresáre, programy, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre, knihárske výrobky, propagačné materiály a predmety z papiera, najmä brožúry, letáky, odtlačky; obalový materiál z papiera a plastických hmôt; tlačiarenské typy a štočky; ozdobné predmety z papiera - všetky uvedené tovary výlučne vo vzťahu k vydávaniu titulu v tlačenej a elektronickej podobe*“,

v triede 35 - „*reklamná a inzertná činnosť, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov, multimediálna reklama na počítačovej komunikačnej sieti, prenájom reklamného času na*

všetkých komunikačných prostriedkoch, prenájom reklamných plôch, reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; príprava reklamných stĺpcov; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; pomoc pri riadení obchodu; vydávanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; uverejňovanie reklamných textov; konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu; prieskum trhu; rozhlasová reklama; televízna reklama; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 38, 39, 41“, **v triede 38** - „šírenie správ, informácií prostredníctvom informačných sietí, poskytovanie interaktívneho elektronického, zvukového a obrazového spojenia, služby informačných kancelárií zverejňované cez sieťový distribučný systém, prostredníctvom alebo pomocou sieťového distribučného systému“, **v triede 41** - „vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, fotografovanie; fotografická reportáž; organizovanie odborných akcií, školení, kurzov, prednášok, konferencií, súťaží a spoločenských akcií, usporadúvanie kultúrnych výstav, nakladateľská, vydavateľská činnosť v odbore zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií, zvukových a audiovizuálnych nosičov, produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, výchovy a kultúry, usporadúvanie zábavných súťaží, záujmových klubov a spoločenských akcií; online poskytovanie elektronických publikácií bez možnosti kopírovania - všetky uvedené služby výlučne vo vzťahu k marketingu a propagačnej činnosti printovej elektronickej verzie“.

Pred samotným porovnaním tovarov a služieb je potrebné uviesť, že na účely posúdenia podobnosti tovarov alebo služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámery, nie je rozhodné formálne zatriedenie tovarov alebo služieb do konkrétnej triedy, ale zohľadňujú sa všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým ich povahu, 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 určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti označení mohol byť uvedený do omylu, čo sa týka výrobcu alebo poskytovateľa predmetných tovarov.

Tovary zverejneného označenia v triede 9 „elektronické publikácie (sťahovateľné)“ a tovary staršej ochrannej známky „elektronické publikácie, najmä s obsahom reportáží, správ, informácií“ sú zhodné a/alebo podobné, keďže obsahom elektronických publikácií zverejneného označenia môžu byť reportáže, správy a informácie a naopak tovary staršej ochrannej známky môžu byť sťahovateľné.

Prihlasované „audiovizuálne prijímače; diaprojektory; gramofóny; magnetofóny; premietacie prístroje; videokamery; televízne prijímače; zvukové nahrávacie zariadenia“ sú prístrojmi na prenos zvuku a/alebo obrazu, prípadne na ich nahrávanie. Tieto prístroje pre svoju činnosť využívajú, prípadne môžu využívať variabilné nosiče zvuku a/alebo obrazu. Staršia ochranná známka je zapísaná pre „nahraté nosiče dát, zvuku a obrazu“, teda pre tovary, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie prístrojov zverejneného označenia, sú s nimi kompatibilné alebo sú ich priamym produktom („nahraté nosiče zvuku“ verzus „zvukové nahrávacie zariadenia“). Ide o tovary doplnkové, ktoré majú spoločný účel, distribučné kanály, verejnosť a zvyčajne aj výrobcov. Porovnávané tovary sú podobné.

Zverejnené označenie je prihlásené pre „vysielače (telekomunikácie)“. Predmetné tovary sú špecifickým druhom telekomunikačných zariadení slúžiacich na prenos (transfer) a vysielanie zakódovanej správy v podobe signálu. Uvedené tovary sú nevyhnutné pre poskytovanie služieb staršej ochrannej známky „poskytovanie interaktívneho elektronického, zvukového a obrazového spojenia“. Tieto tovary a služby sú doplnkové a majú tiež spoločný účel, ktorým je prenos určitých dát. Z uvedeného vyplýva podobnosť porovnávaných tovarov zverejneného označenia a služieb staršej ochrannej známky.

Tovary zverejneného označenia „diapozitívy (fotografia); exponované filmy; exponované filmy“ sú špecifickými nosičmi obrazových záznamov a sú zahrnuté vo všeobecnej kategórii tovarov staršej ochrannej známky „nahraté nosiče obrazu“. Uvedené tovary sú zhodné a/alebo podobné, pričom podobnosť týchto tovarov je konštatovaná na základe ich rovnakého obchodného pôvodu, účelu i spôsobu použitia, distribučných miest a okruhu verejnosti, ktorej sú určené.

Prihlasované „nosiče zvukových nahrávok“ sú zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky „nahraté nosiče zvuku“.

Prihlasované tovary „*pásy na nahrávanie zvuku; pásy na nahrávanie zvuku*“ a tovary staršej ochrannej známky „*nahraté nosiče zvuku*“ sú tovarmi podobnými, ktoré môžu mať totožných výrobcov, sú predávané na rovnakých predajných miestach a sú určené rovnakej spotrebiteľskej verejnosti.

Nasledujúce tovary zverejneného označenia „*magnetické disky; optické disky; optické kompaktné disky; kreslené filmy; magnetické nosiče údajov; optické disky; optické nosiče údajov; pružné disky; videokazety; videopásy*“ sú širokou škálou rôznych typov nosičov dát, zvuku a/alebo obrazu. Ide o tovary zhodné a/alebo podobné so všeobecnou kategóriou tovarov „*nahraté nosiče dát, zvuku a obrazu*“, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka.

Zverejnené označenie je prihlasované aj pre „*počítačové programy (sťahovateľné)*“ a tie sú vo vzťahu k tovarom staršej ochrannej známky „*elektronické publikácie, najmä s obsahom reportáží, správ, informácií*“ tovarmi pochádzajúcimi od rovnakého výrobcu, sú taktiež tovarmi doplnkovými (nevyhnutnými pre ich funkčnosť) a navyše sú šírené rovnakými distribučnými kanálmi rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti. Ide o tovary podobné.

V triede 16 je zverejnené označenie prihlasované pre „*albumy; blahoprajné pohľadnice; časopisy (periodiká); fotografie (tlačoviny); grafiky; grafické zobrazenia; kalendáre; katalógy; knihy; komiksy; noviny; obežníky; periodiká; plagáty; tlačené publikácie; grafické reprodukcie; ročenky; tlačivá (formuláre); tlačoviny*“. Tieto tovary a tovary staršej ochrannej známky („*tlačoviny a polygrafické výrobky, periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry, katalógy, zoznamy, adresáre, programy, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre, knihárske výrobky, propagačné materiály a predmety z papiera, najmä brožúry, letáky, odtlačky; obalový materiál z papiera a plastických hmôt; tlačiarenské typy a štočky; ozdobné predmety z papiera - všetky uvedené tovary výlučne vo vzťahu k vydávaniu titulu v tlačenej a elektronickej podobe*“) sa čiastočne prekrývajú, pretože prihlasované tovary sú tak ako tovary staršej ochrannej známky tlačovinami a periodickou či neperiodickou tlačou a zároveň môžu mať tiež výlučný vzťah k vydávaniu titulu v tlačenej a elektronickej podobe. Na základe uvedeného sú porovnávané tovary zhodné a/alebo podobné.

V triede 35 sa zverejnené označenie aj staršia ochranná známka týkajú služieb „*prenájom reklamného času v komunikačných médiách; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamných plôch; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); televízna reklama; vydávanie reklamných textov*“. Uvedené služby sú teda zhodné.

Služby zverejneného označenia „*reklamné agentúry; komerčné informačné kancelárie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; reklamné agentúry; zásielkové reklamné služby*“ sú službami reklamnými, prípadne týkajúcimi sa poskytovateľov (agentúr), ktorých cieľom činnosti je poskytovanie reklamných služieb. Na základe uvedeného sú prihlasované služby zhodné a podobné so službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku „*reklamná a inzertná činnosť*“.

Prihlasované služby „*grafická úprava tlačovín na reklamné účely*“ a „*spracovanie textov*“ sú zhodné a podobné so službami staršej ochrannej známky „*reklamná a inzertná činnosť*“ a „*vydávanie reklamných materiálov*“, pretože široká kategória služieb zapísaných pre staršiu ochrannú známku zahŕňa aj vydávanie tlačovín na reklamné účely, a to si okrem iného nevyhnutne vyžaduje aj ich grafickú úpravu a spracovanie textu.

Zverejnené označenie je prihlasované aj pre službu „*podpora predaja (pre tretie osoby)*“. Uvedená služba je obsiahnutá v službách zapísaných pre staršiu ochrannú známku „*organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely*“, ktorých cieľom je propagácia podnikateľského subjektu a jeho produktov a tým podpora predaja, „*pomoc pri riadení obchodu*“, „*konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu*“, ktoré sú poskytované s rovnakým cieľom, a tiež „*reklamná a inzertná činnosť*“, ktoré prostredníctvom reklamy podporujú postavenie a úspešnosť podnikateľských subjektov na trhu, a to aj v oblasti obchodných aktivít, teda aj predaja. Uvedené služby sú na základe uvedeného považované za zhodné a/alebo podobné.

Rovnaké konštatovanie sa vzťahuje aj na služby zverejneného označenia „*prenájom reklamných materiálov*“, ktoré sú ako služba obsiahnuté v zapísaných službách „*reklamná a inzertná činnosť*“ a tiež sú zhodné a/alebo podobné zapísaným službám „*rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom*“, keďže „*rozširovanie reklamných materiálov*“ môže byť realizované formou ich prenájomu.

Prihlasované „*vzťahy s verejnosťou (public relations)*“ sú podobné zapísaným službám „*reklama*“. V oboch prípadoch je účelom poskytovania týchto služieb podporiť spoločnosť alebo jej produkty, pričom podpora sa zameriava na prezentáciu imidžu spoločnosti a/alebo jej produktov v dobrom svetle. Spôsob dosiahnutia tohto účelu všeobecne veľmi úzko súvisí. Napríklad organizovanie podujatia v mene spoločnosti s pozvaním významných hostí je chápané ako služba „*vzťahy s verejnosťou (public relations)*“. Avšak následne, keď sú správy o udalosti publikované v tlači, ide o „*reklamu*“. Navyše, vzhľadom na úzku súvislosť medzi týmito službami, reklamné spoločnosti veľmi často ponúkajú služby *public relations*, a naopak, spoločnosti zamerané na služby v oblasti „*public relations*“ ponúkajú reklamné služby vo všeobecnosti. V oboch prípadoch ide o zameranie na splnenie rovnakých potrieb rovnakého okruhu spotrebiteľov. Uvedené služby sa tiež vzájomne dopĺňajú, pretože „*reklama*“ aj „*vzťahy s verejnosťou (public relations)*“ sledujú rovnaký cieľ, a to podporu pozitívneho vývoja firemného imidžu.

V triede 38 je zverejnené označenie prihlasované pre „*poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy*“ a staršia ochranná známka je zapísaná pre „*poskytovanie interaktívneho elektronického, zvukového a obrazového spojenia*“. Uvedené služby sú zhodne službami telekomunikačnými, poskytovanými s cieľom zabezpečiť prístup k určitým informáciám a umožniť komunikáciu na základe vysielania a prijímania signálu. Rovnako aj ich poskytovatelia a relevantná verejnosť sa môžu zhodovať. Na základe uvedeného je nevyhnutné konštatovať podobnosť porovnávaných služieb.

Prihlasované služby „*prenos signálu prostredníctvom satelitu; vysielanie káblovej televízie; televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie*“ sú službami podobnými so zapísanými službami „*šírenie správ, informácií prostredníctvom informačných sietí*“, keďže tieto služby majú rovnakú povahu, cieľ poskytovania, poskytovateľov aj okruh verejnosti, ktorej sú určené.

Služby zverejneného označenia „*spravodajské kancelárie*“ a služby zapísané pre staršiu ochrannú známku „*služby informačných kancelárií zverejňované cez sieťový distribučný systém, prostredníctvom alebo pomocou sieťového distribučného systému*“ sú takisto službami rovnakej povahy, ktoré sú poskytované s rovnakým cieľom rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti, a preto sú podobné.

V triede 41 sú prihlasované služby „*elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby)*“, „*online vydávanie elektronických kníh a časopisov*“ podobné službám staršej ochrannej známky „*vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, všetky uvedené služby výlučne vo vzťahu k marketingu a propagačnej činnosti printovej elektronickej verzie*“, keďže oba porovnávané súbory služieb sú zvyčajne poskytované rovnakými podnikateľskými subjektmi, majú rovnaký účel a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti.

Staršia ochranná známka je zapísaná okrem iného pre služby „*produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, výchovy a kultúry, všetky uvedené služby výlučne vo vzťahu k marketingu a propagačnej činnosti printovej elektronickej verzie*“, pričom produkčná a agentúrna činnosť zahŕňa výrobu hudobných, filmových, audiovizuálnych a divadelných produktov, výrobu reklamy, agentúrne zastupovanie, ale aj technické zabezpečenie podujatí. Vzhľadom na uvedené je potrebné konštatovať, že prihlasované služby „*produkcia filmov (nie reklamných); tvorba rozhlasových a televíznych programov; televízna zábava; zábava; rozhlasová zábava*“ a „*prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; požičiavanie kinematografických filmov; požičiavanie zvukových nahrávok; požičiavanie videopások*“ sú zahrnuté v širokej kategórii zapísaných služieb, a preto sú porovnávané služby zhodné a/alebo podobné.

Zrejme prekrývanie činností vyplýva aj z porovnania služieb zverejneného označenia „*organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; organizovanie a vedenie koncertov*“ a služieb zapísaných pre staršiu ochrannú známku „*organizovanie odborných akcií, školení, kurzov, prednášok, konferencií, súťaží a spoločenských akcií, všetky uvedené služby výlučne vo vzťahu k marketingu a propagačnej činnosti printovej elektronickej verzie*“. Služby staršej ochrannej známky môžu zahŕňať vyšpecifikované typy súťaží a spoločenských akcií uvedených v zozname prihlasovaných služieb, prípadne byť realizované vo forme živých vystúpení. Uvedené služby sú teda zhodné a/alebo podobné.

Na rovnakom základe spočíva aj rovnaké konštatovanie zhody a podobnosti v súvislosti s porovnávaním prihlasovaných služieb „*nahrávanie videopások; nahrávacie štúdiá (služby); nahrávanie videopások; postsynchronizácia, dabling; titulkovanie; strihanie videopások*“, ktoré sa prekrývajú a dopĺňajú so službami

staršej ochrannej známky „*nakladateľská, vydavateľská činnosť v odbore zvukových a audiovizuálnych nosičov, všetky uvedené služby výlučne vo vzťahu k marketingu a propagačnej činnosti printovej elektronickej verzie*“ a tiež prihlasovaných služieb, ktorými sú „*reportérske služby*“ zahŕňajúce aj služby zapísané pre staršiu ochrannú známku „*fotografická reportáž; všetky uvedené služby výlučne vo vzťahu k marketingu a propagačnej činnosti printovej elektronickej verzie*“.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1917-2014)

Staršia ochranná známka (č. 226490)

Adam hľadá Evu

ADAM

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 dvoch slovných označení, „Adam hľadá Evu“ (zverejnené označenie) verzus „ADAM“ (staršia ochranná známka). V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že podľa judikatúry je slovná ochranná známka tvorená výlučne písmenami, slovami alebo skupinami slov, písanými tlačným písmom v bežnej veľkosti, bez osobitného grafického prvku, pričom poskytnutá či požadovaná ochrana sa vzťahuje na samotné slovo, nie však na jeho písomnú podobu. Z uvedeného dôvodu nie je podstatné, či sa slovná ochranná známka znázorňuje veľkými alebo malými písmenami.

Slovný prvok „Adam“ je obsiahnutý vo zverejnenom označení a zároveň je jediným prvkom tvoriacim staršiu ochrannú známku. Vizuálne sa zverejnené označenie od staršej ochrannej známky líši svojou dĺžkou, keďže obsahuje ďalšie slovné prvky - „hľadá Evu“, ktoré staršia ochranná známka neobsahuje. Vizuálna podobnosť označení je založená na obsiahnutí zhodného slovného prvku „Adam“, ktorý napriek dĺžke zverejneného označenia upúta pozornosť spotrebiteľov, pretože je umiestnený na prvej a teda prednostne vnímanej pozícii. Uvedené vyplýva zo všeobecnej zásady, že spotrebiteľ vníma a číta označenia zľava doprava a najviac pozornosti venuje práve ich začiatkom, pričom s narastajúcou dĺžkou označení pozornosť spotrebiteľa postupne klesá. Porovnávané označenia sú teda vizuálne podobné v uvedenom rozsahu.

Z fonetického hľadiska je zrejmé, že pri zvukovej interpretácii oboch označení zaznie slovný prvok „Adam“ zhodne v oboch z nich. Napriek vysloveniu dodatočných prvkov zverejneného označenia („hľadá Evu“), ktoré ovplyvnia zvukový vnem ním vyvolaný, podobnosť označení z fonetického hľadiska je daná skutočnosťou, že staršia ochranná známka je zahrnutá vo zvukovej reprodukcii zverejneného označenia.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. V predmetnom prípade je staršia ochranná známka tvorená slovom „ADAM“, ktoré relevantná spotrebiteľská verejnosť pozná ako mužské osobné meno. Bez ohľadu na skutočnosť, či spotrebiteľ bude alebo nebude meno Adam spájať aj s biblickým podtextom, ako to zdôrazňoval namietateľ, je toto mužské meno všeobecne veľmi dobre známe, bežne a frekventovane používané a teda aj dobre zapamätateľné. Rovnako bude vnímaný aj prvý slovný prvok zverejneného označenia - „Adam“, pričom ďalšie slovné prvky zverejneného označenia („hľadá Evu) dopĺňajú spoločnú myšlienku oboch označení (muž Adam) o jeho charakteristiku – ktorý hľadá Evu (prípadne ženu vo všeobecnosti). Rozvíjajúce slovné prvky zverejneného označenia nezmenia základné koncepčné vnímanie vyjadrené slovom/menom Adam, len ho rozvinú, a preto sémantická podobnosť porovnávaných označení dosahuje vysoký stupeň.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámeny

Pravdepodobnosťou zámeny je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že tovary alebo služby označené posudzovanými označeniami pochádzajú od jedného podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámeny je nutné posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých okolností týkajúcich sa konkrétnej veci. Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou porovnávaných označení

a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb. Nízka miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami 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 verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb v triedach 9, 16,35, 38 a 41 široká spotrebiteľská a aj odborná verejnosť, ktorej sú predmetné tovary a služby určené. Kolízne tovary a služby sú tovarmi bežnej spotreby, ako aj tovarmi či službami špeciálneho zamerania, a preto pri ich výbere môže stupeň pozornosti spotrebiteľa variovať od priemerného po vyšší.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení možno konštatovať, že pri porovnaní zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou bola zistená vizuálna a fonetická podobnosť a zároveň vysoká miera sémantickej podobnosti, a preto pravdepodobnosť zámeny nemožno vylúčiť. Staršia ochranná známka je vo svojej celistvosti začlenená do zverejneného označenia, pričom zhodný prvok označenia („Adam“) je zároveň prvým a prednostne vnímaným prvkom zverejneného označenia, ako už bolo uvedené. Dodatočné slovné prvky zverejneného označenia („hľadá Evu“) spotrebiteľ síce neprehliadne, ale je veľmi pravdepodobné, že ich vzhľadom na ich význam a postavenie v celkom usporiadaní zverejneného označenia bude vnímať len ako prvky doplnkové, rozvíjajúce spoločný prvok „Adam“. Zároveň je potrebné konštatovať, že rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky dosahuje priemerný stupeň, keďže slovný prvok „Adam“ je vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám prvkom fantazijným.

Z uvedeného vyplýva, že aj keď spotrebiteľ pri kontakte s tovarmi a službami označenými zverejneným označením aj staršou ochrannou známkou bude vnímať prítomnosť dodatočných slovných prvkov zverejneného označenia, nie je možné vylúčiť, že vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti (a to aj v prípade jej zvýšenej pozornosti vo vzťahu k určitým tovarom a službám) vyvolá zhodný prvok označenia mylnú predstavu o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov. V zmysle obchodných zvyklostí sa spotrebiteľ môže domnievať, že zverejnené označenie je len variantom staršej ochrannej známky, prípadne označením určeným pre osobitý rad produktov namietateľa. Uvedené podporuje aj skutočnosť, že namietateľ preukazoval predloženými dokladmi používanie ostatných starších ochranných známok, ktorých je majiteľom a ktoré obsahujú slovný prvok „Eva“, čím zverejnené označenie obsahujúce slovný prvok „Evu“ môže byť vnímané ako zapadajúce do koncepcie známkového radu namietateľa. Na tomto základe je rovnako potrebné konštatovať aj vysokú pravdepodobnosť asociácie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení síce dôrazne odmietol pravdepodobnosť zámeny označení na strane verejnosti s odôvodnením, že ochranné známky namietateľa sú verejnosti známe v súvislosti s časopismi, zatiaľ čo zverejnené označenie sa viaže na program zameraný na hľadanie si partnerov na exotickom ostrove. Uvedený argument prihlasovateľa nemôže ovplyvniť závery, ku ktorým úrad dospel po dôkladnom preskúmaní podobnosti relevantných tovarov a služieb a označení, keďže predmetom úradnej analýzy v zmysle uplatneného námietkového dôvodu musia byť tovary a služby obsiahnuté v zozname tovarov a služieb, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, s tovarmi a službami, pre ktoré je zverejnené označenie prihlasované.

Všetky uvedené závery vo svojej komplexnosti ústia do konštatovania reálneho rizika pravdepodobnosti zámeny, vrátane asociácie, zverejneného označenia a staršej ochrannej známky.

Z uvedených skutočností vyplýva, že boli naplnené podmienky na odmietnutie zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známok dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pre všetky prihlasované tovary a služby.

Keďže v danom prípade bolo na základe staršej ochrannej známky č. 226490 zistené naplnenie podmienok námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v celom rozsahu

podaných námietok, úrad sa nezaoberal posúdením ďalších starších ochranných známkok, pretože by to nemalo vplyv na výsledok predmetného rozhodnutia.

Vzhľadom na tieto skutočnosti 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. Róbert Porubčan
Puškinova 19
900 28 Ivanka pri Dunaji

Advokátska kancelária Bugala – Ďurček, s.r.o.
Miletičova 5B
821 08 Bratislava