



Banská Bystrica 13.05.2016

POZ 1797-2013/OZ 238271/I-36-2016

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa NUNEZ NFE s. r. o., Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava (pred prevodom MAC TV s. r. o., Brečtanová 1, 811 03 Bratislava) (ďalej „navrhovateľ“), na vyhlásenie ochrannej známky č. 238271 „SENZI tv“ majiteľa MAJA PRODUCTION spol. s r. o., Televízna a produkčná spoločnosť, Skalická cesta 7, 831 02 Bratislava (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) a v spojení s § 35 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

ochranná známka č. 238271 sa vyhlasuje za neplatnú pre tovary „CD; DVD; magnetické a optické nosiče údajov; záznamové disky; videokazety; počítače; počítačové súčasti a programy; periférne zariadenia k počítačom; počítačový softvér; počítačové programy stiahnuté z telekomunikačnej siete; zariadenia a prístroje na prenos, záznam alebo reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; fotografické a kinematografické prístroje a nástroje“ v triede 9, pre tovary „plagáty všetkých druhov a rozmerov; bilbordy, megabordy z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; knihy; knižné záložky; brožúry; časopisy; periodiká; tlačivá; tlačoviny; ročenky; katalógy; kalendáre a diáre; poznámkové zošity; príručky; prospekty; noviny; obežníky; papierové publikácie; papierové vlajky; papierové zástavky; pútače z papiera alebo lepenky; piapiernický tovar; obálky; obaly; nálepky; netextilné etikety; poštové známky; adresné štítky do adresovacích strojov; albumy; atlasy; mapy; pohľadnice; portréty; obrazy; fotografie; grafické reprodukcie; rytiny; formuláre; formuláre na zmluvy a podania; paragóny; lepiace štítky; spisové obaly (papiernický tovar)“ v triede 16 a pre všetky služby v triedach 35, 38, 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ochranná známka zostáva v platnosti pre tovary „prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; optické, signalizačné, kontrolné, záchranné prístroje a nástroje“ v triede 9, pre tovary „pečiatky; pečate; pečatné vosky; písacie potreby; kancelárske potreby s výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske potreby použité ako reklamné predmety; perá (kancelárske potreby); kancelársky papier; listový papier; kopírovací papier; pergamenový papier; papierové pásy; baliaci papier; plastové fólie na balenie; predmety z kartónu na balenie; lepidlá a lepiace pásy na kancelárske účely a použitie v domácnosti; stolové prestieranie z papiera; papierové servítky; papierové utierky; vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov; papierové vzory na výrobu odevov“ v triede 16 a pre všetky služby v triedach 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Úradu bol 15.04.2015 doručený návrh na vyhlásenie kombinovanej farebnej ochrannej známky č. 238271 „SENZI tv“ (ďalej aj „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a týkal sa tovarov a služieb zaradených v triedach 9, 16, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ uviedol, že dňa 02.07.2013 mu Radou pre vysielanie a retransmisiu bola udelená licencia

č. TD/122 na celoplošné vysielanie programovej služby Senzi, zároveň dňa 03.07.2013 sa stal vlastníkom a prevádzkovateľom internetovej domény www.senzi.sk. Dňa 01.09.2013 spustil vysielanie televízneho programu Senzi, ktorému predchádzala propagácia novej programovej služby na národnej úrovni trvajúca niekoľko mesiacov. Navrhovateľ tiež uviedol, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky „SENZI“ č. 237571 (ďalej aj „staršia ochranná známka“).

Podľa navrhovateľa pravdepodobnosť zámény musí byť hodnotená komplexne berúc do úvahy všetky faktory a okolnosti konkrétneho prípadu.

Podľa názoru navrhovateľa z fonetického hľadiska možno hovoriť o zjavnej podobnosti až zhodnosti medzi napadnutou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou. Táto podobnosť je podmienená skutočnosťou, že priemerný spotrebiteľ kladie dôraz na prvé slovo „SENZI“ a nezaobera sa nedištingtívnymi časťami, ako je „tv“. Preto podľa navrhovateľa porovnávané ochranné známky sú z tohto hľadiska dokonca až zhodné.

Navrhovateľ ďalej uviedol, že porovnávané ochranné známky sú aj významovo zhodné, a to bez ohľadu na to, či k označeniu „SENZI“ je pripojená skratka „tv“ alebo nie, keďže význam ako taký ostáva zachovaný a nezmenený. Minimálne rozdiely nie sú spôsobilé odlišiť porovnávané ochranné známky, na základe čoho je možné podľa navrhovateľa dôvodne konštatovať vysokú sémantickú podobnosť posudzovaných označení.

Podľa navrhovateľa je vizuálna stránka v úzadí, pretože vzhľad použitého písma je obyčajný, bežný a dominantným prvkom je práve slovo „SENZI“ tvoriace hlavnú časť porovnávaných ochranných známk. Preto je podľa neho dôraz kladený práve na fonetickú a významovú stránku slova „SENZI“.

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby v triedach 09, 16, 35, 38, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom navrhovateľ podal návrh pre výrobky a služby v triedach 09, 16, 35, 38 a 41. Porovnaním jednotlivých tovarov a služieb staršej ochrannej známky a časti tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky je možné podľa navrhovateľa dospieť k záveru, že tieto sú zhodné alebo podobné.

Nebezpečenstvo zámény je nutné posudzovať celkovo podľa toho, ako relevantná spoločnosť vníma dotknuté označenia a výrobky alebo služby, pričom je súčasne nutné zohľadniť všetky relevantné faktory posudzovanej veci, najmä vzájomnú závislosť medzi podobnosťou ochranných známk a podobnosťou tovarov a služieb. Nebezpečenstvo zámény zahŕňa aj nebezpečenstvo asociácie so staršou ochrannou známkou vo vedomí relevantnej verejnosti. Podľa navrhovateľa prvok „SENZI“ vzhľadom na uvedené skutočnosti spôsobuje takéto nebezpečenstvo asociácie.

Navrhovateľ je názoru, že pri posudzovaní je potrebné brať do úvahy celkovú situáciu spolu s ďalšími skutočnosťami. Podľa navrhovateľa sa na slovenskom mediálnom trhu v súčasnosti nenachádza iný používateľ tohto označenia ako televíznej programovej služby s výnimkou navrhovateľa. Vzhľadom na uvedené, z pohľadu priemerného konzumenta televízneho vysielania v Slovenskej republike, má označenie „SENZI“ jednoznačnú konotáciu, najmä pokiaľ ide o uvedené produkty a služby a spojenie s televíznou programovou službou, ktorá bola mesiace propagovaná a od 02.07.2013 na základe rozhodnutia Rady pre vysielanie a retransmisii bol navrhovateľ oprávnený pod týmto názvom aj vysielateľ. Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že zo strany majiteľa ide o špekulatívne konanie za účelom poškodenia navrhovateľa, ako aj prisvojenia si nápadu a označenia, ktoré dlhodobo navrhovateľ používa a široká verejnosť sa s ním mala možnosť oboznámiť v súvislosti s vysielaním niekoľko mesiacov pred tým, než majiteľ prihlásil označenie „SENZI tv“.

Podľa navrhovateľa vzhľadom na uvedené skutočnosti existuje v dôsledku fonetickej a sémantickej zhody označení v spojitosti so zhodným, resp. podobným zoznamom tovarov a služieb dôvodný predpoklad, že priemerný spotrebiteľ sa bude mylne domnievať, že napadnutá ochranná známka a staršia ochranná známka sú vzájomne prepojené.

V závere navrhovateľ navrhol vyhlásiť napadnutú ochrannú známku pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb za neplatnú.

Listom úradu z 15.7.2015 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 23.09.2015 hneď v úvode požiadal úrad, aby v súvislosti so staršou ochrannou známkou bral do úvahy § 10 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Majiteľ ďalej uviedol, že napriek tomu, že navrhovateľ dostal licenciu č. TD/122 na názov „SENZI“, podaním tejto žiadosti sa dopustil nekalej súťaže. Dovtedy bol tento názov „Senzi“ používaný hudobnou skupinou „Senzi Senzus“. Okrem toho majiteľ používal na svojich nosičoch CD, DVD, na internete a v programovej štruktúre názov „SENZI tv“ od roku 2009. Majiteľ je presvedčený, že MAC TV s. r. o. odkopírovala a zneužila označenie „SENZI“ pre svoje podnikateľské záujmy.

Podľa názoru majiteľa, jeho spoločnosť riadne používa napadnutú ochrannú známku ako kombinované označenie (logo) identifikujúce jeho tovary, služby a tituly produkcie, ako aj verejné šírenie internetovej televízie poskytujúcej hudobnú produkciu a interpretov slovenskej populárnej hudby. Majiteľ vykonával pod týmto označením od roku 2009 činnosť v rámci jeho televíznych formátov a programov prezentujúcich regióny Slovenska.

Majiteľ sa domnieva, že navrhovateľ zahájil agresívnu registráciu využívajúc neštandardné postupy, pričom aj zo strany úradu ide o zaujatosť, pretože majiteľom podaná prvá prihláška slovej ochrannej známky POZ 1663-2013 „Senzi Tv“ bola úradom zamietnutá a navrhovateľ následne požiadal o registráciu svojho označenia.

Majiteľ uviedol, že jeho logo „SENZI tv“ sa uvádza na hudobných tituloch, DVD, CD, verejných podujatiach, internetovej tv a šírení hudobnej produkcie, ako označenie jeho unikátnych tovarov. Verejnosť si zvykla na jeho farebné označenie, ktoré výhradne používa v komunikácii s jeho obchodnými partnermi. Vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú by majiteľ považoval za vážny zásah do jeho identity a corporate dizajn manuálu a spôsobilo by mu značné finančné škody kvôli nákladom na redizajn brand marketing. Preto majiteľ požiadal, aby úrad uplatňoval v tomto prípade § 35 ods. 2 citovaného zákona.

Majiteľ v súvislosti s podobnosťou konfliktných ochranných známk ako aj porovnávaných tovarov a služieb uviedol, že napadnutú ochrannú známku v období 2009-2014 používal ako nezapísané označenie pre svoje tovary a služby a následne ju v roku 2013 prihlásil.

V závere majiteľ navrhol predmetný návrh zamietnuť ako nedôvodný a zmätočný.

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 § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje.

Podľa § 35 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, hľadí ako keby k jej zápisu do registra ochranných známk nedošlo.

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 návrhu na vyhlásenie kombinovanej farebnej ochrannej známky č. 238271 „SENZI tv“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa MAJA PRODUCTION spol. s r. o., Televízna a produkčná spoločnosť, Skalická cesta 7, 831 02 Bratislava, s právom prednosti od 01.10.2013 bola 13.10.2014 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary a služby v triedach 09, 16, 35, 38, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Je potrebné uviesť, že návrh smeroval iba voči triedam 09, 16, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky č. 237571 „SENZI“ s právom prednosti od 17.09.2013 zapísanej 08.07.2014 pre tovary a služby v triedach 09, 16, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti uvedených ochranných známok vyplýva, že ochranná známka navrhovateľa má skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka, a teda je vo vzťahu k nej staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov a služieb:

Napadnutá ochranná známka je okrem služieb v triede 42 a 45, ktorých sa návrh netýkal, zapísaná pre nasledujúce tovary a služby medzinárodného triedenia tovarov a služieb:

v triede 9: „*CD; DVD; magnetické a optické nosiče údajov; záznamové disky; videokazety; počítače; počítačové súčasti a programy; periférne zariadenia k počítačom; počítačový softvér; počítačové programy stiahnuté z telekomunikačnej siete; zariadenia a prístroje na prenos, záznam alebo reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné prístroje a nástroje*“,

v triede 16: „*plagáty všetkých druhov a rozmerov; bilbordy, megabordy z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; knihy; knižné záložky; brožúry; časopisy; periodiká; tlačivá; tlačoviny; ročenky; katalógy; kalendáre a diáre; poznámkové zošity; príručky; prospekty; noviny; obežníky; papierové publikácie; papierové vľajky; papierové zástavky; pútače z papiera alebo lepenky; pečiatky; pečate; pečatné vosky; písacie potreby; papiernický tovar; obálky; obaly; nálepky; netextilné etikety; kancelárske potreby s výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske potreby použité ako reklamné predmety; perá (kancelárske potreby); poštové známky; adresné štítky do adresovacích strojov; kancelársky papier; listový papier; kopírovací papier; pergamenový papier; papierové pásky; baliaci papier; albumy; atlasy; mapy; pohľadnice; portréty; obrazy; fotografie; grafické reprodukcie; rytiny; plastové fólie na balenie; formuláre; formuláre na zmluvy a podania; paragóny; predmety z kartónu na balenie; lepiace štítky; lepidlá a lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti; spisové obaly (papiernický tovar); stolové prestieranie z papiera; papierové servítky; papierové utierky; vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov; papierové vzory na výrobu odevov*“,

v triede 35: „*reklama; reklamné činnosti a reklamné služby; inzertná a propagačná činnosť; propagačná činnosť všetkého druhu a prostredníctvom akéhokoľvek média i prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete alebo prostredníctvom internetu; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); lepenie plagátov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; písanie a uverejňovanie reklamných textov; príprava inzertných stĺpcov; organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; podpora predaja pre tretie osoby; organizácia reklamných a obchodných výstav a predvádzacích akcií na propagáciu výrobkov a služieb; poradenstvo a pomoc pri riadení obchodných aktivít; odborné obchodné poradenstvo; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; automatizované spracovanie dát; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; písanie a uverejňovanie reklamných textov; príprava inzertných stĺpcov; rozširovanie vzoriek tovarov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; rozhlasová reklama a televízna reklama vrátane jej produkcie; vzťahy s verejnosťou (public relations); merchandising (podpora predaja); vyhľadávanie sponzorov; služby outsourcingu; štatistické kompilácie; organizovanie obchodných akcií na propagačné účely; marketingové štúdie; prieskum vzťahov medzi občanmi, podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; hospodárske a ekonomické predpovede; odborné obchodné poradenstvo; lobistické služby zamerané na rozvoj podnikania a obchodu; vydávanie a rozširovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; štatistické informácie; služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; zhromažďovanie údajov a zoraďovanie údajov v počítačových databázach;*

vedenie kartoték v počítači; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; služby porovnávania cien; služby ako záznam, prepis, zostavovanie, kompilácia alebo systemizácia písomných oznámení a záznamov; kompilácia matematických alebo štatistických údajov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prepisovanie; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zbieranie a zoradovanie údajov do počítačových databáz; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; distribúcia tovarov a tlačovín na reklamné účely; poskytovanie informácií pomocou globálnej počítačovej siete v uvedených oblastiach; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS, počítačových sietí a internetu, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 40, 41 a 42; sprostredkovanie obchodu s tovarmi v triede 16 a 25, maloobchodné a veľkoobchodné služby s tlačovínami, časopismi, CD a DVD“,

v triede 38: „televízne vysielanie; satelitné vysielanie; káblové vysielanie; tlačové kancelárie; spravodajské agentúry; telekomunikačné a komunikačné služby; najmä služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie používateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; počítačová komunikácia; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do báz dát; komunikácia prostredníctvom optických káblov; komunikácia pomocou počítačových terminálov; telefonické služby; elektronická pošta; hlasová odkazová služba; telekonferenčné služby; prenosi správ faxmi; prenosi správ a obrázkových informácií pomocou počítačov; prenos signálov pomocou satelitu; vysielanie káblovej televízie; telekomunikačné informácie; poskytovanie telekomunikačných kanálov pre telenákupy; služby poskytované elektronickými tabuľami; prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí; prenájom telefónov; prenájom modemov; prenájom telekomunikačných prístrojov“,

v triede 41: „nakladateľstvo a vydavateľstvo periodických a neperiodických publikácií, najmä kníh, brožúr, ročeniek, spoločenských, zábavných, vzdelávacích a odborných časopisov, novín, magazínov, a to tlačených na papierových nosičoch i v elektronickej podobe vrátane textových, zvukových a zvukovo-obrazových správ a informácií na elektronických, magnetických a optických nosičoch všetkých druhov; vydávanie kníh, časopisov, periodík, brožúr, ročeniek, katalógov; edičná a publikačná činnosť vrátane nahrávania zvukových a zvukovo-obrazových nosičov a programov na rozhlasové a televízne vysielanie; požičiavanie publikácií a nahraných zvukových a zvukovo-obrazových nosičov; produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, vzdelávania, kultúry a športu vrátane usporadúvania zábavných a vzdelávacích súťaží a akcií, hobby súťaží, záujmových klubov, stretnutí a prednášok vrátane akcií na podporu zdravého životného štýlu a spoločenského uplatnenia a aktivity záujmových skupín, kultúrnych a/alebo vzdelávacích výstav; informačné, konzultačné, poradenské a obstarávateľské služby v odbore nakladateľskej a vydavateľskej činnosti; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme, vzdelávanie, školenia, vyučovanie, služby v oblasti estrád, zábavy a kultúrnych podujatí; služby na verejnú prezentáciu umeleckých a literárnych diel na kultúrny alebo vzdelávací účel; fotografovanie; filmová a fotografická tvorba; informácie o vzdelávaní a možnostiach zábavy, služby nahrávacích štúdií; organizovanie a vedenie kongresov, konferencií, seminárov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií, plesov, športových súťaží, súťaží krásy, živých vystúpení; zverejňovanie textov iných ako reklamných, knižnice; tvorba rozhlasových alebo televíznych programov; filmová tvorba; zábava; pobavenie; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); tvorba filmovej a hudobnej produkcie; tvorba televízneho vysielania v rámci tejto triedy; kultúrna, spoločenská, výchovná a zábavná činnosť; činnosť televízneho štúdia; činnosť nahrávacieho hudobného štúdia; dabing; strih; filmová a hudobná tvorba – výroba televíznych, filmových a rozhlasových programov; organizovanie a usporadúvanie zábavných, súťažných, športových, kultúrnych a spoločenských akcií, okrem akcií na reklamné účely; organizovanie a usporadovanie filmových a hudobných akcií, veľtrhov a festivalov; filmový a hudobný klub pre divákov a deti; požičiavanie a prenájom audiovizuálnych záznamov – filmov a hudby; činnosti umeleckej agentúry v rámci tejto triedy; sprostredkovanie a poskytovanie informácií v oblasti filmu, hudby, vzdelávania a zábavy; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS, počítačových sietí a internetu“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 9: „diapozitívy; diapojektory; kompaktné disky; magnetické disky; optické disky; optické kompaktné disky; DVD prehrávač; elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete); exponované kinofilmy; exponované filmy; kreslené filmy; strihacie zariadenie na filmy; gramofónové platne; prístroje na strihanie kinofilmov; magnetické média; magnetofóny; optické nosiče údajov; magnetické nosiče údajov; pásky na zvukové nahrávanie; počítačové programy; počítačový softvér (stiahnutý z telekomunikačnej siete);

premietacie prístroje programy na počítačové hry; počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete); pružné disky; vysielacie elektronických signálov; videokazety; videopásy; videokamery; vysielacie (telekomunikácie); disky zvukových nahrávok; nosiče zvukových nahrávok; pásky so zvukovými nahrávkami; zvukové nahrávacie zariadenia“,

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

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

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

v triede 41: *„elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); filmy (prenájom); produkcia filmov s výnimkou reklamných; nahrávanie videopások; organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; výroba rozhlasových a televíznych programov; organizovanie vedomostných a zábavných súťaží; televízna zábava; vydávanie kníh a časopisov online v elektronickej forme; zábava; zvukové nahrávacie zariadenia (prenájom)“.*

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, 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.

Tovary napadnutej ochrannej známky „CD; DVD; magnetické a optické nosiče údajov; záznamové disky; videokazety; počítače; počítačové súčasti a programy; periférne zariadenia k počítačom; počítačový softvér; počítačové programy stiahnuté z telekomunikačnej siete; zariadenia a prístroje na prenos, záznam alebo reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; fotografické, kinematografické prístroje a nástroje“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb možno považovať za zhodné a podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a to s prihliadnutím na ich účel, distribučné kanály i konečných spotrebiteľov, pretože ide o tovary, ktoré sú určené na prenos zvuku, obrazu, ale aj dát a informácií, kinematografické prístroje, počítačový hardvér a softvér.

Ostatné tovary napadnutej ochrannej známky v triede 9 „prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; optické, signalizačné, kontrolné, záchranné prístroje a nástroje“ nie sú podobné so žiadnymi tovarmi zapísanými v triede 9 staršej ochrannej známky. Tieto tovary si verejnosť nebude spájať s tovarmi staršej ochrannej známky v tejto triede, pretože majú odlišnú povahu, ich účel je úplne iný, nekonkurujú si a majú odlišných poskytovateľov.

„Plagáty všetkých druhov a rozmerov; knihy; časopisy; periodiká; tlačivá; tlačoviny; ročenky; katalógy; kalendáre; noviny; obežníky; papierové publikácie; albumy; pohľadnice; fotografie“ v triede 16 sú tovarmi obsahnutými v zozname napadnutej ochrannej známky aj staršej ochrannej známky, a preto ide o zhodné tovary.

Vo vzťahu k porovnaniu tovarov napadnutej ochrannej známky „bilbordy, megabordy z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; knižné záložky; brožúry; diáre; poznámkové zošity; príručky; prospekty; papierové vľajky; papierové zástavky; pútače z papiera alebo lepenky;

papiernický tovar; obálky; obaly; nálepky; netextilné etikety; poštové známky; adresné štítky do adresovacích strojov; atlasy; mapy; portréty; obrazy; grafické reprodukcie; rytiny; formuláre; formuláre na zmluvy a podania; paragóny; lepiace štítky; spisové obaly (papiernický tovar)“ v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a tovarov staršej ochrannej známky „*tlačivá, tlačoviny*“ zaradených v tej istej triede je zjavné, že ide o tovary rovnaké a podobné, keďže ide o kategóriu tovarov spadajúcu pod tlačoviny a tlačené publikácie ako aj špeciálne papierenské výrobky (tlačivá). Porovnávané tovary sú vo väčšine prípadov uvádzané zhodnými alebo synonymickými názvami, najmä čo s týka tlačovín a papiernického tovaru, prípadne ide o vzájomne zastupiteľné alebo doplnkové tovary, ktoré si spotrebiteľ z hľadiska svojich potrieb môže zameniť, pretože ich obvyklý pôvod je obyčajne rovnaký. Pre spresnenie je potrebné ešte uviesť, že tovary staršej ochrannej známky v tejto triede „*tlačoviny*“ sú charakterizované veľmi všeobecne a môžu zahŕňať širokú škálu potlačených tovarov vyrobených z papiera, ako mapy, atlasy, albumy, portréty, obrazy atď.

Ostatné tovary napadnutej ochrannej známky zaradené v triede 16, t. j. „*pečiatky; pečate; pečatné vosky; písacie potreby; kancelárske potreby s výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske potreby použité ako reklamné predmety; perá (kancelárske potreby); kancelársky papier; listový papier; kopírovací papier; pergamenový papier; papierové pásky; baliaci papier; plastové fólie na balenie; predmety z kartónu na balenie; lepidlá a lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti; stolové prestieranie z papiera; papierové servítky; papierové utierky; vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov; papierové vzory na výrobu odevov*“ nie sú podobné tovarom, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka t. j. tlačovinám resp. tlačivám. Ide o kancelárske potreby, resp. základné produkty papierní a teda ich obvyklý účel a pôvod je iný. Na základe tejto skutočnosti si spotrebiteľ nebude spájať tieto tovary s *tlačovinami, resp. tlačivami*. Ide o kategóriu tovarov určených na balenie a tovarov určených na osobnú hygienu, resp. na udržiavanie hygieny a čistoty v domácnosti, či o špecifické typy papierov. Tieto tovary si navzájom nekonkurujú a ani sa nevyhnutne nedopĺňajú. Predmetné tovary napadnutej ochrannej známky a tovary staršej ochrannej známky v triede 16 sú teda nepodobné.

Služby napadnutej ochrannej známky v triede 35 možno zjednodušene zhrnúť pod pomenovanie služieb - reklamné a obchodné služby; marketing; obchodný manažment; vzťahy s verejnosťou (public relations); obchodná administratíva; kancelárske práce; zhromažďovanie a zoraďovanie údajov. Služby staršej ochrannej známky v triede 35 predstavujú najmä reklamné služby a tiež komerčné informačné kancelárie, podpora predaja (pre tretie osoby), vzťahy s verejnosťou (public relations), spracovanie textov, predplatné telekomunikačné služby. Tieto porovnávané služby možno považovať za zhodné a podobné resp. komplementárne (úzko súvisiace). Cieľom všetkých uvedených služieb je podporiť alebo pomôcť iným podnikom uskutočňovať alebo zlepšovať ich podnikanie. Porovnávané služby sú poskytované spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti obchodného poradenstva, ktoré zhromažďujú informácie a poskytujú svojim zákazníkom nástroje a odborné znalosti, aby im umožnili uskutočňovať ich obchodné aktivity, alebo aby poskytl podnikom potrebnú podporu na získanie, rozvíjanie a rozširovanie podielu na trhu. Takisto ide o služby, ktoré analyzujú potreby podnikateľských subjektov a poskytujú im obchodné poradenstvo a asistenciu pri zabezpečení výkonu ich podnikateľských aktivít, ako aj informácie a rady potrebné na uvedenie ich výrobkov a služieb na trh. Úlohou reklamných služieb je zviditeľniť a upriamiť pozornosť na určitý výrobok či službu, spoločnosť, obchodnú značku alebo myšlienku, obvykle s cieľom zvýšiť predaj. Propagácia sa realizuje rôznymi spôsobmi, napr. letákmi, pútačmi, billboardmi, rozdávaním vzoriek daného výrobku, organizáciou reklamných výstav atď. a je zameraná na rôzne oblasti podnikania ako aj rôzne výrobky. Marketing ako aj obchodná politika spoločnosti takisto úzko súvisí s reklamou a prieskumom trhu. Tieto služby sa vzájomne dopĺňajú a nie je neobvyklé, že sú ponúkané spoločne. Služba „public relations“ znamená styk podniku s verejnosťou a predstavuje všetky opatrenia aktivity podniku, ktoré vedú k zlepšeniu mena podniku a vytvorenia pozitívneho imidžu firmy. Túto službu obsahuje ako napadnutá ochranná známka tak aj staršia ochranná známka a zahŕňa mnohé dielčie aktivity ako marketingové štúdie, prieskum vzťahov medzi občanmi a podnikmi atď.

Jedno zo základných pravidiel hodnotenia, či výrobky a služby sú v očiach spotrebiteľskej verejnosti podobné alebo odlišné, je skutočnosť, či považujú ich pôvod za rovnaký resp. či nepochádzajú od ekonomicky prepojeného podniku. V tomto prípade sa spotrebiteľ môže domnievať, že všetky tieto služby zabezpečuje jeden a ten istý subjekt (alebo ekonomicky prepojený).

Služby staršej ochrannej známky v triede 38 spadajú do oblasti rozhlasového a televízneho vysielania a telekomunikačných služieb. Služby rozhlasového a televízneho vysielania predstavujú vysielanie rozhlasových alebo televíznych programov, ktorých prenos alebo retransmisia sa uskutočňuje cez rozhlasovú

alebo televíznu sieť a rozhlasové alebo televízne programy šírené prostredníctvom internetu alebo podobnej elektronickej siete (IP streaming), ak sa vysielajú simultánne pri ich prenose alebo retransmisii cez rozhlasovú alebo televíznu sieť.

Telekomunikačné služby sú definované zákonom ako služby spočívajúce v prenose, vo vysielaní alebo v prijímaní signálu, písaného textu, obrazov a zvukov alebo informácií akejkoľvek povahy telegraficky, rádiov, opticky alebo pomocou ostatných elektromagnetických systémov vrátane súvisiaceho prevodu alebo postúpenia práva na používanie kapacity na takýto prenos, vysielanie alebo príjem, a poskytnutie prístupu ku globálnym informačným sieťam, čo znamená, že ide najmä o pevné a mobilné telefonické služby na prenos a prepájanie hlasu, dát a videa vrátane telefonických služieb s obrazovou zložkou (videofonické služby), telefonické služby poskytované cez internet vrátane prenosu hlasu cez internetový protokol (VoIP), služby hlasovej odkazovej schránky, čakania na hovor, presmerovania hovorov, identifikácia volajúceho, konferenčných hovorov a iné služby riadenia hovorov, služby pagingu, audiotextové služby, faxové, telegrafné a telexové služby, služby prístupu na internet vrátane world wide webu, pripojenia súkromnej siete poskytujúce telekomunikačné spojenia na výhradné používanie zákazníkom.

Z uvedeného vyplýva, že služby rozhlasového a televízneho vysielania ako aj telekomunikačné služby zahŕňajú širokú oblasť jednotlivých služieb. Služby napadnutej ochrannej známky zaradené do triedy 38 spadajú do uvedených oblastí, a preto je nutné ich považovať za podobné až zhodné so službami staršej ochrannej známky zaradené v tejto triede.

Je ešte potrebné dodať, že ako staršia ochranná známka tak aj napadnutá ochranná známka sú zhodne v triede 38 zapísané pre službu „*tlačové kancelárie*“. Spravodajská agentúra je inštitúcia zabezpečujúca redakciám tlače, rozhlasu a televízie, ale aj iným záujemcom platený informačný servis a v podstate predstavuje synonymum pojmu „*tlačová kancelária*“ (poskytovateľ informačných služieb). Preto aj službu napadnutej ochrannej známky „*spravodajské agentúry*“ možno považovať za zhodnú so službou staršej ochrannej známky „*tlačové kancelárie*“.

Čo sa týka služieb napadnutej ochrannej známky v triede 41, tieto možno zhrnúť ako - nakladateľskú a vydavateľskú činnosť (periodické a neperiodické publikácie, knihy, ročenky, katalógy), edičnú a publikačnú činnosť (vrátane nahrávania zvukových a zvukovo-obrazových nosičov a programov), rozhlasové a televízne vysielanie, požičiavanie publikácií a nahraných zvukových a zvukovo-obrazových nosičov, činnosť v oblasti zábavy, vzdelávania, kultúry a športu, fotografovanie, filmovú a fotografickú tvorbu, služby nahrávacích štúdií, organizovanie lotérií, plesov, športových súťaží, súťaží krásy, živých vystúpení, tvorbu rozhlasových alebo televíznych programov, filmovú, hudobnú, rozhlasovú a televíznu tvorbu, elektronickejšiu edičnú činnosť v malom (DTP služby); požičiavanie a prenájom audiovizuálnych záznamov - filmov a hudby.

Služby staršej ochrannej známky zaradené v triede 41 predstavujú služby ako organizovanie súťaží (vedomostných, zábavných, krásy), organizovanie živých vystúpení, výroba rozhlasových a televíznych programov a filmov a s tým súvisiacich služieb napr. prenájom osvetľovacích prístrojov, zvukových nahrávacích zariadení a nahrávanie videopások, elektronickejšia edičná činnosť v malom (DTP služby), vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme.

V tomto prípade ide o komplexné zabezpečenie a organizáciu spoločenských akcií, ktoré sa realizujú prostredníctvom rôznych súťaží, živých vystúpení, stretnutí, konferencií, kongresov. Ich účelom je poskytnúť nové informácie, kultúrne a športové zážitky, vyzdvihnúť špičkových odborníkov z rôznych oblastí a tiež pobaviť. Vydavateľská, nakladateľská edičná a publikačná činnosť zahŕňa prípravu danej tlačoviny podľa určitých požiadaviek, t. j. kontrola zadaných dát, korektúra, formátovanie textu, tvorba ilustrácií, ale môže ísť aj o iné činnosti napr. nahrávanie zvukových a zvukovo-obrazových nosičov a programov, videopások atď., keďže v súčasnosti máme k dispozícii aj iné nosiče informácií, nielen papierové. Rozhlasová, televízna a filmová tvorba je veľmi široká oblasť, ktorá zahŕňa množstvo činností od zabezpečenia zvuku, kamery, zvláštnych efektov, strih, techniku prenosu, zabezpečenie osvetľovacích prístrojov, nahrávacích zariadení atď.

Všetky tieto porovnávané služby s ohľadom na ich charakter patria do rovnakého segmentu služieb, pretože sú buď obdobné, vzájomne sa dopĺňajú alebo sú vzájomne podmienené. Stret uvedených služieb navrhovateľa s uvedenými službami majiteľa na trhu nemožno vylúčiť. Spotrebiteľia si ich môžu dávať do vzájomnej spojitosti, preto je dôvodné posúdiť ich ako rovnaké, resp. podobné.

Porovnanie tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky s tovarmi a službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku možno zhrnúť do konštatovania, že tovary napadnutej ochrannej známky „CD; DVD; magnetické a optické nosiče údajov; záznamové disky; videokazety; počítače; počítačové súčasti a programy; periférne zariadenia k počítačom; počítačový softvér; počítačové programy stiahnuté z telekomunikačnej siete; zariadenia a prístroje na prenos, záznam alebo reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; fotografické, kinematografické prístroje a nástroje“ v triede 9, tovary „plagáty všetkých druhov a rozmerov; bilbordy, megabordy z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; knihy; knižné záložky; brožúry; časopisy; periodiká; tlačivá; tlačoviny; ročenky; katalógy; kalendáre a diáre; poznámkové zošity; príručky; prospekty; noviny; obežníky; papierové publikácie; papierové vlajky; papierové zástavky; pútače z papiera alebo lepenky; papiernický tovar; obálky; obaly; nálepky; netextilné etikety; poštové známky; adresné štítky do adresovacích strojov; albumy; atlasy; mapy; pohľadnice; portréty; obrazy; fotografie; grafické reprodukcie; rytiny; formuláre; formuláre na zmluvy a podania; paragóny; lepiace štítky; spisové obaly (papiernický tovar)“ v triede 16 a všetky služby v triedach 35, 38 a 41 možno považovať za tovary a služby zhodné alebo podobné resp. komplementárne s tovarmi a službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku v rovnakých triedach 09, 16, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka (OZ č. 238271)

Staršia ochranná známka (OZ č. 237571)



SENZI

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

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie jednoslovnnej ochrannej známky „SENZI“ písanej verzálami a kombinovanej farebnej ochrannej známky, ktorá sa skladá zo slovného prvku „SENZI“ písanými verzálami červenej farby a nepravidelného zaobleného obdĺžnika červenej farby, cez ktorý je napísaná skratka „tv“ malými štylizovanými písmenami. Tieto písmená pokiaľ sú napísané cez obdĺžnik sú bielej farby, časť písmena „v“, ktorá prečnieva z obdĺžnika je červená. Slovné prvky „SENZI“ obsiahnuté v oboch ochranných známkach sa zhodujú a sú dobre postrehnuteľné, a to aj napriek odlišnému farebnému stvárneniu napadnutej ochrannej známky a skutočnosti, že napadnutá ochranná známka obsahuje aj jednoduchý grafický prvok spolu so skratkou „tv“. V danej súvislosti je potrebné uviesť, že farebný geometrický útvar so skratkou „tv“ a farebná úprava napadnutej ochrannej známky nie sú postačujúce na prekonanie vizuálnej podobnosti medzi porovnávanými ochrannými známkami, pretože spotrebiteľia obvykle neanalyzujú označenia resp. ochranné známky a v mysli si o nich zachovávajú len neúplnú predstavu. Na kombinované označenia spotrebiteľia obvykle odkazujú za pomoci ich slovných prvkov, tieto si pri vizuálnom vnímaní ochranných známk aj viac všimajú. Na základe skutočnosti, že v oboch porovnávaných ochranných známkach bude priemerný spotrebiteľ vnímať predovšetkým zhodnú slovnú časť „SENZI“, je potrebné konštatovať, že porovnávané ochranné známky ako celky budú pre priemerného spotrebiteľa z vizuálneho hľadiska navzájom podobné v strednej miere.

Z fonetického hľadiska možno konštatovať, že spotrebiteľská verejnosť bude napadnutú ochrannú známku reprodukovat' ako „senzi té vé“ alebo iba ako „senzi“, pretože bežný spotrebiteľ má tendenciu označenia pri fonetickej reprodukcii skracovať a vyslovovať iba prvú resp. najdominantnejšiu časť označenia. Staršia ochranná známka bude jednoducho reprodukovaná ako „senzi“. Z uvedeného je zjavné, že vo všetkých reprodukciiach zaznie na začiatku označenia zhodná slovná časť „senzi“. Preto i napriek určitým rozdielom vyvolaným odlišnou dĺžkou ochranných známk možno konštatovať, že napadnutá ochranná známka a staršia ochranná známka sú foneticky podobné v značnej miere a dokonca môže pri skrátenej reprodukcii napadnutej ochrannej známky dochádzať až k zhodnému fonetickému vnemu.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za 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 a služieb.

Slovo „SENZI“ v prípade, že ide o prídavne meno, znamená výborný, vynikajúci, prvotriedny, znamenitý, najlepší, vybraný, skvelý, senzačný, báječný. V prípade, že ide o príslovku znamená vynikajúco, skvele, prvotriedne a v jazyku sa bežne používa na pomenovanie niečoho vynikajúceho, výborného. Časť „tv“ znamená skratku odvodenú od slova televízia, televízny. Používanie skratky s týmto významom je v súčasnosti veľmi bežné, frekventované a spotrebiteľskej verejnosti známe a pokiaľ sa takáto skratka vyskytuje v ochranných známkach napovedá spotrebiteľovi, že ide o tovary a služby, ktoré súvisia alebo môžu súvisieť s televíziou, môžu byť televízny prenos podporujúce a zabezpečujúce alebo prostredníctvom neho poskytované.

Možno teda konštatovať, že slovný prvok „SENZI“ spotrebiteľa navádza k úsudku, že tovary a služby poskytované pod týmto označením sú výnimočné, nadštandardné. Spojenie „SENZI tv“ poskytuje spotrebiteľovi informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované tovary a služby súvisiace s televíziou, ktoré sú výborné, vynikajúce resp. znamenité. Sémantické porovnanie označení možno uzavrieť konštatovaním, že obsiahnutie zhodného prvku „SENZI“ v porovnávaných ochranných známkach, pri zohľadnení skutočnosti, že skratka „tv“ iba opisuje účel resp. spôsob použitia tovarov a služieb či ich zameranie, je spôsobilé u spotrebiteľa vyvolať značnú sémantickú podobnosť.

Celkové hodnotenie – pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosťou zámény je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od toho istého podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámény je nutné posudzovať celkovo s ohľadom na všetky okolnosti týkajúce 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 zámény 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 pozorneho 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 verejnosť a odborná verejnosť, ktorej sú predmetné tovary a služby určené. Kolízne tovary a služby sú tovarmi každodennej spotreby, ako aj tovarmi či službami špeciálneho zamerania, a preto pri ich výbere môže stupeň pozornosti spotrebiteľa variovať od priemerného po vyšší.

Vo všeobecnosti sa pozornosť spotrebiteľa upriami predovšetkým na začiatok označenia, keďže spotrebiteľ vníma označenie zľava doprava. Začiatok napadnutej ochrannej známky obsahuje slovný prvok, ktorým je tvorená staršia ochranná známka, pričom je písaný zhodne verzálami, a ktorý pozornosti spotrebiteľa v napadnutej ochrannej známke určite neunikne. Geometrický útvar ako aj skratka „tv“ v napadnutej ochrannej známke majú obmedzenú rozlišovaciu spôsobilosť, pretože skratka označujúca televíziu či s televíziou súvisiaci produkt nemôže byť pre spotrebiteľa určujúca pri výbere tovarov alebo služieb. Fonetická podobnosť porovnávaných ochranných známok je veľmi výrazná, keďže celá staršia ochranná známka zaznie v reprodukcii napadnutej ochrannej známky, dokonca v niektorých prípadoch môže ísť až o zhodu a sémantická previazanosť porovnávaných ochranných známok je pre spotrebiteľa s porozumením významu slova „senzi“ takisto zrejmá. Zistený rozdiel medzi porovnávanými ochrannými známkami nedokáže potlačiť ich podobnosť, keďže je dôvodný predpoklad, že spotrebiteľ má len zriedkavú možnosť porovnávať označenia priamo vedľa seba, kedy by si mohol uvedomiť ich odlišnosti.

Keďže súčasne boli tovary napadnutej ochrannej známky v triede 9 a 16 posúdené ako čiastočne zhodné a podobné s tovarmi v triede 9 a 16 staršej ochrannej známky a ostatné služby napadnutej ochrannej známky v triedach 35, 38 a 41 boli posúdené ako zhodné a podobné resp. súvisiace a doplnkové s tovarmi a službami staršej ochrannej známky v rovnakých triedach, je vzhľadom na vyšší stupeň podobnosti ochranných známok potrebné konštatovať existenciu pravdepodobnosti ich zámény na strane relevantnej spotrebiteľskej

verejnosti, aj pri zohľadnení vyššieho stupňa pozornosti pri ich výbere. Asociácia medzi porovnávanými označeniami je taktiež pravdepodobná, keďže porovnávané označenia obsahujú rovnaký slovný prvok „SENZI“, ktorý by vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti mohol viesť k mylnej predstave o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

Z uvedeného je teda zrejmé, že boli splnené všetky podmienky obsiahnuté v ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a preto návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú z tohto dôvodu možno považovať za čiastočne opodstatnený a to pre tovary „*CD; DVD; magnetické a optické nosiče údajov; záznamové disky; videokazety; počítače; počítačové súčasti a programy; periférne zariadenia k počítačom; počítačový softvér; počítačové programy stiahnuté z telekomunikačnej siete; zariadenia a prístroje na prenos, záznam alebo reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; fotografické, kinematografické prístroje a nástroje*“ v triede 9, pre tovary „*plagáty všetkých druhov a rozmerov; bilbordy, megabordy z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; knihy; knižné záložky; brožúry; časopisy; periodiká; tlačivá; tlačoviny; ročenky; katalógy; kalendáre a diáre; poznámkové zošity; príručky; prospekty; noviny; obežníky; papierové publikácie; papierové vlajky; papierové zástavky; pútače z papiera alebo lepenky; papiernický tovar; obálky; obaly; nálepky; netextilné etikety; poštové známky; adresné štítky do adresovacích strojov; albumy; atlasy; mapy; pohľadnice; portréty; obrazy; fotografie; grafické reprodukcie; rytiny; formuláre; formuláre na zmluvy a podania; paragóny; lepiace štítky; spisové obaly (papiernický tovar)*“ v triede 16 a pre všetky služby v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Majiteľ požiadal úrad, aby v súvislosti so staršou ochrannou známkou bral do úvahy § 10 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach ochranná známka nemôže byť vyhlásená za neplatnú z dôvodu existencie staršej ochrannej známky, ktorá sa nepoužívala skutočne počas nepretržitého obdobia najmenej piatich rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú; to neplatí, ak má majiteľ staršej ochrannej známky na jej nepoužívanie oprávnené dôvody.

Ustanovenie § 10 ods. 1 citovaného zákona je možné aplikovať iba v prípade, ak staršia ochranná známka bola zapísaná do registra viac ako päť rokov, keďže používanie ochrannej známky sa viaže na ukončenie konania o zápise. V tomto prípade staršia ochranná známka bola zapísaná do registra 08.07.2014. Predmetný návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú bol doručený úradu 15.04.2015. Z časových údajov je zrejmé, že ustanovenie § 10 ods. 1 citovaného zákona v danom prípade nie je možné uplatniť.

Majiteľ tiež uviedol, že vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú považuje za vážny zásah do jeho identity a corporate dizajn manuálu a požiadal úrad uplatňovať § 35 ods. 2 citovaného zákona.

Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad nevyhlási ochrannú známku za neplatnú podľa odseku 1, ak bola zapísaná v rozpore s § 5 ods. 1 písm. b) až d) a majiteľ ochrannej známky preukáže, že po jej zápise do registra, v dôsledku používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, pred začatím konania o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú.

V tomto prípade ustanovenie § 35 ods. 2 zákona predstavuje pre majiteľa pri splnení podmienok v ňom uvedených možnosť prekonať zápisné výluky uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) citovaného zákona a dosiahnuť tak ponechanie zápisu ochrannej známky. V zmysle tohto ustanovenia úrad ak zistí, že označenie síce nespĺňalo uvedené podmienky výluky zo zápisu, ale bolo i napriek tomu zapísané do registra, nedôjde k vyhláseniu ochrannej známky za neplatnú, ak majiteľ preukáže, že táto nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v dôsledku používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky pre zapísané tovary alebo služby, a to pred začatím konania o návrhu na jej vyhlásenie za neplatnú.

V zmysle podaného návrhu v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) citovaného zákona nebolo predmetom posúdenia, či napadnutá ochranná známka bola zapísaná v rozpore so zákonom (§ 35 ods. 1 citovaného zákona), resp. rozlišovacia spôsobilosť napadnutej ochrannej známky. Táto požiadavka majiteľa je zmätočná a neopodstatnená, keďže ani úrad ani navrhovateľ rozlišovaciu spôsobilosť napadnutej ochrannej známky nespochybňoval.

Majiteľ v súvislosti s podobnosťou konfliktných ochranných známk ako aj porovnávaných tovarov a služieb uviedol, že napadnutú ochrannú známku v období 2009-2014 používal ako nezapísané označenie pre svoje tovary a služby a následne ju v roku 2013 prihlásil.

K uvedenému argumentu majiteľa je potrebné uviesť, že pri návrhu podaného z dôvodu ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad posudzuje iba pravdepodobnosť zámeny napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou, pričom nemôže skúmať okolnosti týkajúce sa prípadného používania skoršieho nezapísaného označenia.

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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

JUDr. Ingrid Maruniaková
generálna riaditeľka
sektie hlavných procesov

Doručiť:

NUNEZ NFE s. r. o.
Lamačská cesta 97
841 03 Bratislava

MAJA PRODUCTION spol. s r. o.
Televízna a produkčná spoločnosť
Skalická cesta 7
831 02 Bratislava