



Banská Bystrica 21. 10. 2020

POZ 74-2018/N-128-2020

ROZHODNUTIE


Vo veci námietok namietateľa JOHN GARFIELD SK s. r. o, Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika zastúpeného v konaní Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „RED HACKER“ do registra ochranných známk, prihláseného 09.01.2018 prihlasovateľom Business Avia Partner International Limited, 2B, 2/F, Johnson Centre, 13 Hau Fook Street, Tsim Sha Tsui, Hong Kong, Čínska republika zastúpeným v konaní spoločnosťou FAJNOR IP s.r.o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 74-2018 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 05.03.2018, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:


námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky POZ 74-2018 sa zamieta pre tovary „*protišmykové pomôcky na obuv; oblečenie pre motoristov; obuv; obuv na kúpanie; pančuchy; spodné časti pančúch; baretky; pracovné plášte; boa (ozdoba z peria alebo kožušiny na ovinutie okolo krku); čiapky; pleteniny; špičky na obuv; potné vložky; krátke kabátiky; krátke pánske spodky (trenírky); čiapky; živôtky, korzety (spodná bielizeň); spodná bielizeň; šilty; opasky (časti odevov); pletené šatky; župany; svetre; pulóvre; rúcha, ornáty; ponožky; pánske podväzky; podväzky; podväzky na pančuchy; sáry čižiem; vložky do topánok; košele; košele s krátkym rukávom; odevy; oblečenie; klobúky; pokrývky hlavy; kovové časti na obuv; kožušiny (oblečenie); snímateľné goliere; goliere (časti odevov); pančuškové nohavice; kombinézy na vodné lyžovanie; kombinézy (oblečenie); spodná bielizeň pohlcujúca pot; korzety; kostýmy, obleky; konfekcia (odevy); detské nohavičky (bielizeň); chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); kravaty; zvršky topánok; gamaše; jazdecké krátke nohavice; nohavice; cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice; šatky, šály; šerpy; pleteniny (oblečenie); plátenná obuv; kožušínové štóly; futbalová obuv (kopačky); cylindre (klobúky); gabardénové plášte; šnurovačky; galoše; vesty; závoje, čepce (časti rehoľných odevov); gymnastické cvičky; kabáty; nepremokavé odevy; legíny; pleteniny (oblečenie); sukne; oblečenie pre bábätká; livreje; športové tričká, dresy; zástery; rukávniky; manipuly (časti kňazského rúcha); palčiaky; mičky (pokrývky hlavy); papuče; peleríny; kožušínové kabáty; plážové oblečenie; plážová obuv; vrecká na odevy; pyžamá; šaty; dreváky; sandále; krátke priliehavé pánske spodky (slipy); podprsenky; zvrchníky; podpätky na obuv; tógy; lemy na podrážky obuvi (rámy); uniformy; bundy; saká; papierové odevy; závoje; kúpacie čiapky; plavky (pánske); plavky; kúpacie plášte; podbradníky, nie papierové; podošvy na obuv; topánky; podpätky; nánožníky, nie elektricky vyhrievané; štuple na kopačky; športová obuv; členky (oblečenie); parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); spodničky; lyžiarska obuv; kombiné (spodná bielizeň); body (spodná bielizeň); telocvičné úbory; odevy z imitácií kože; kožené odevy; mantily; maškarné kostýmy; sáry; tričká; turbany; sprchovacie čiapky; vesty pre rybárov; opasky na doklady a peniaze (časti odevov); vreckovky do saka; papierové klobúky (oblečenie); masky na spanie; nohavicové sukne; pončá; sarongy (veľké šatky na odievanie); lyžiarske rukavice; legínsy; šatové sukne; šilty (pokrývky hlavy); dámske nohavičky; športové tielka; alby (liturgické rúcha); kadernícke pláštenky; úbory na karate; úbory na džudo; trikoty (cvičebné úbory); kimoná; pružné pásky na gamaše; kapucne (časti odevov); manžety (časti odevov); hotové podšívky (časti odevov) náprsenky; košielové sedlá“ v triede 25 a pre služby „pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; lepenie plagátov; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a*


vývozom; komerčné informačné kancelárie; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných oznamov; fotokopírovacie služby; sprostredkovateľne práce; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; písanie na stroji; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; rozmnožovanie dokumentov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; odborné posudky efektívnosti podnikov; prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); stenografické služby; televízna reklama; prepisovanie správ (kancelárske práce); aranžovanie výkladov; reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; marketingový prieskum; správa počítačových súborov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; príprava miezd a výplatných listín; nábor zamestnancov; služby poskytované pri premiestňovaní podnikov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); sekretárske služby; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplátciteľov); spracovanie textov; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; administratívna správa hotelov; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; prenájom fotokopírovacích strojov; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prehľad tlače (výstrižkové služby); prenájom predajných automatov; výber zamestnancov pomocou psychologických testov; služby porovnávania cien; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); subdodávateľské služby (obchodné služby); fakturácie; písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; tvorba reklamných filmov; obchodný manažment pre športovcov; marketing; telemarketingové služby; prenájom predajných stánkov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; navrhovanie reklamných materiálov; externé administratívne riadenie podnikov; podnikové riadenie refundovaných programov (pre tretie osoby); prenájom bilbordov; písanie životopisov (pre tretie osoby); indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely; správa programov pre pravidelných cestujúcich v leteckej doprave; plánovanie stretnutí (kancelárske práce); pripomínanie stretnutí (kancelárske práce); správa spotrebiteľských vernostných programov; písanie textov scenárov na reklamné účely; záznamy písomnej komunikácie a údajov; aktualizácia a údržba informácií v registroch; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti priradovania potenciálnych súkromných investorov k podnikateľom, ktorí žiadajú o financovanie; výroba telešopingových programov; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); dohadovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „RED HACKER“ do registra ochranných známkov, číslo spisu POZ 74-2018 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 01.06.2018 podané námietky podľa § 30 v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (účinnom do 13.1.2019), týkajúce sa všetkých tovarov a služieb v triedach 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že je majiteľom obrazovej ochrannej známky  , č. 245316 s právom prednosti od 21.11.2016, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 18, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a majiteľom prihlášky slovnej ochrannej známky „HACKERS“, POZ 2446-2016, s právom prednosti od 21.11.2016, ktorá je taktiež prihlásená pre tovary a služby v triedach 18, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podľa namietateľa je zverejnené označenie prihlásené pre rovnaké tovary v triede 25 a pre zhodné alebo podobné služby v triede 35, pre ktoré je zapísaná ochranná známka  a prihlásené označenie „HACKERS“, namietateľa.

Namietateľ uviedol, že zverejnené slovné označenie je tvorené slovnými prvkami „RED HACKERS“, podobne ako jeho prihlásené slovné označenie „HACKERS“. Zapísaná ochranná známka  namietateľa je tvorená obrazovým prvkom ruky so zovretou päsťou a zdvihnutým palcom smerom nahor, v ktorej je vyobrazený slovný prvok „HACKERS“.

Z vizuálneho hľadiska je podľa namietateľa zverejnené označenie vďaka slovnému prvku „HACKER“ takmer zhodné s jeho prihláseným slovným označením „HACKERS“, ktoré sa navzájom od seba líšia slovným prvkom „RED“ zverejneného označenia a príponou „S“ namietateľovho prihláseného označenia. Z fonetického hľadiska existuje vďaka slovným prvkom „HACKER“ vs. „HACKERS“, ktoré sú spotrebiteľom reprodukovateľné takmer rovnako, medzi porovnávanými označeniami vysoká miera podobnosti, keďže slovný prvok „RED“ zverejneného označenia je reprodukovateľný krátko a neznelo. Zo sémantického hľadiska sú kolízne označenia tvorené takmer zhodným slovným prvkom „HACKER“ vs. „HACKERS“ vo význame „expert/i na počítačové systémy a programovanie, pričom zverejnené označenie obsahuje navyše slovný prvok „RED“ vo význame „červený“. Slovné prvky kolíznych označení sú vo vzťahu k prihláseným/zapísaným tovarom a službám fantazijné. Obrazový prvok namietateľovej zapísanej ochrannej známky - zovretá päsť so zdvihnutým palcom je bežne vnímaná ako obrazový prvok pozitívneho charakteru, ktorý nemá vplyv na význam v ňom obsiahnutého slovného prvku „HACKERS“. Namietateľ ďalej uviedol, že slovný prvok „HACKERS“ jeho zapísaného a prihláseného označenia je vyjadrením množného čísla slova „HACKER“ prítomného vo zverejnenom označení, a preto môže byť toto zverejnené označenie asociované s jeho skôr prihlásenými, resp. zapísanými označeniami. Podľa namietateľa sa porovnávané prihlásené, resp. zapísané tovary a služby týkajú predovšetkým obuvi, odevov v triede 25 a príslušných služieb v triede 35, a pretože ide o tovary bežnej spotreby, je pozornosť bežného spotrebiteľa v tomto prípade nízka až priemerná. Z celkového hľadiska sú podľa namietateľa porovnávané označenia podobné v takej miere, že existuje nebezpečenstvo ich zámieny zo strany spotrebiteľa ako aj existencia pravdepodobnosti vzniku ich asociácie.

Namietateľ v závere navrhol, aby úrad prihlášku ochrannej známky POZ 74-2018 zamietol pre všetky prihlásené tovary a služby v triede 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vzhľadom na to, že podané námietky boli založené aj na staršej prihláške slovnej ochrannej známky „HACKERS“, POZ 2446-2016, ktorej konanie 20.02.2020 úrad ukončil zápisom do registra ochranných známok ako ochrannú známku č. 251896, boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie listom úradu z 25.02.2020.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 03.07.2020 uviedol, že s podanými námietkami nesúhlasí.

Podľa prihlasovateľa je zapísaná ochranná známka namietateľa tvorená dominantným obrazovým prvkom zovretej ruky s palcom smerujúcim nahor, vo vnútri ktorej je vyobrazený slovný prvok „HACKERS“ s rozdielnou výškou písmen. Grafická úprava zapísanej ochrannej známky je špecifická, vnímaná spoločne a neoddeliteľne so slovným prvkom „HACKERS“, a teda sa vizuálne odlišuje od slovného zverejneného označenia „RED HACKER“. Z fonetického hľadiska sa tieto porovnávané označenia od seba odlišujú svojou dĺžkou, rytmom a intonáciou, ako aj odlišnou začiatočnou slabikou a odlišnou koncovou hláskou, a preto sú tieto porovnávané označenia z fonetického hľadiska podobné len v nízkej miere. Podľa prihlasovateľa zapísaná ochranná známka namietateľa navodzuje význam „schvaľovania“ v spojitosti s významom slova „hackers“, ktoré je širokou slovenskou verejnosťou vnímané skôr vo význame „počítačový piráti“, pričom

slovenský slovník uvádza aj ekvivalent „expert na počítačové systémy a programovanie“ príznačný pre odbornú verejnosť v oblasti informatiky. Vzhľadom na to, že zapísaná ochranná známka namietateľa je zapísaná okrem iného aj pre tovary v triede 25 zahŕňajúce „galantériu, obuv, odevy“ a s tým súvisiace služby v triede 35 je pre posúdenie sémantického vnímania porovnávaných označení širokou verejnosťou určujúci význam „počítačoví piráti“, ktorý je prezentovaný aj v masmédiách. Zapísaná ochranná známka namietateľa má teda v celkovej koncepcii špecifický význam, evokujúci „schvaľovanie činností hekerov“, a preto grafický prvok ruky so zdvihnutým palcom pritiahne pozornosť verejnosti, vytvorí provokujúci význam (vyzdvihnutie niečoho negatívneho), a preto prihlasovateľ nesúhlasil s vyjadrením namietateľa, podľa ktorého má grafický prvok laudatórny charakter, ktorý neovplyvní vnímanie spotrebiteľa. Zverejnené označenie neevokuje podobný význam a tento je dostatočne sémanticky odlišný od zapísanej ochrannej známky namietateľa. Prihlasovateľ taktiež nesúhlasil s tvrdením namietateľa, podľa ktorého je zverejnené označenie namietateľa vnímané ako „zдание o určitej variante hekera“, pretože spojenie „červený heker“ nemá žiadny logický význam, a preto je pravdepodobné, že slovenská relevantná verejnosť bude označenie „RED HACKER“, prítomné na tovaroch a službách v triedach 25 a 35, vnímať bez asociácie ku skupine hekerov, t. j. ako fantazijné označenie. Uvedené rozdiely vo vizuálnom, fonetickom a sémantickom vnímaní porovnávaných označení relevantnou verejnosťou sú zjavné a dostatočne výrazné na to, aby si porovnávané označenia nezamieňali.

Ďalšie označenie namietateľa „HACKERS“ pozostáva z jediného slovného prvku, zatiaľ čo zverejnené označenie „RED HACKER“ je dvojslovné. Dominantná prvá časť označenia je odlišná (odlišné začiatkové slová), a tak je celkový vizuálny dojem z porovnávaných označení, ktoré majú zjavne aj rôznu dĺžku a koncepciu odlišný. Z fonetického hľadiska sa tieto porovnávané označenia líšia svojou dĺžkou, rytmom a intonáciou, ako aj odlišnou začiatkovou slabikou a koncovou hláskou, čo má za následok konštatovanie nízkej fonetickej podobnosti. Podľa prihlasovateľa si spotrebiteľ zverejnené označenie vo význame „červený heker“ nebude spájať s významom „hekeri“ a vzhľadom na prihlásené tovary a služby v triedach 25 a 35 bude označenie považovať za fantazijné. Uvedené rozdiely vo vizuálnom, fonetickom a sémantickom vnímaní porovnávaných označení relevantnou verejnosťou sú zjavné a dostatočne výrazné na to, aby si ich nezamieňali.

Prihlasovateľ síce súhlasil, že zverejnené označenie je prihlásené pre zhodné a podobné tovary v triede 25 a niektoré zhodné a podobné služby v triede 35 ako sú zapísané ochranné známky namietateľa, avšak tie nie sú registrované pre oblasť manažmentu, niektorých kancelárskych prác, prenájom rôznych kancelárskych strojov, vzťahy s verejnosťou, personálne a náborové služby, účtovníctvo a podobné činnosti, ktoré sú úplne odlišné od služieb reklamy, marketingu, predaja či obchodných informácií o tovaroch a iných vybraných druhou služieb.

Na základe uvedeného prihlasovateľ konštatoval, že ani čiastočná zhoda kolíznych tovarov a služieb nevyvolá pravdepodobnosť zámeny porovnávaných označení, pretože tie sú úplne odlišiteľné z vizuálneho a sémantického hľadiska a dostatočne odlišiteľné aj z fonetického hľadiska. K asociácii medzi predmetnými označeniami podľa prihlasovateľa nebude dochádzať, pretože zverejnené označenie neevokuje rovnaký význam ako staršie ochranné známky namietateľa a vizuálne i foneticky je na prvý pohľad, resp. počutie odlišné.

Podľa prihlasovateľa sú podané námietky nedôvodné, a preto navrhol, aby úrad námietky v celom rozsahu 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 v znení neskorších predpisov úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení účinnom do 13. januára 2019, ktorý bol s účinnosťou od 14. januára 2019 zmenený a doplnený zákonom č. 291/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Uvedenými zmenami zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov došlo okrem iného k zmene označenia ustanovenia upravujúceho uplatnený námietkový dôvod, ktorý je v účinnom

znení upravený v ustanovení § 7 písm. a) bod 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“).


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

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky „RED HACKER“, číslo spisu POZ 74-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 09.01.2018 prihlasovateľom Business Avia Partner International Limited, 2B, 2/F, Johnson Centre, 13 Hau Fook Street, Tsim Sha Tsui, Hong Kong, Čínska republika a zverejnená vo Vestníku úradu 05.03.2018 pre tovary a služby v triedach 25, 32, 33 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ JOHN GARFIELD SK s. r. o, Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves,

Slovenská republika je majiteľom národnej obrazovej ochrannej známky , č. 245316 s právom prednosti od 21.11.2016, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 18, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“) a majiteľom národnej slovnej ochrannej známky „HACKERS“, č. 251896 s právom prednosti od 21.11.2016, ktorá je taktiež zapísaná pre tovary a služby v triedach 18, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“).

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a starších 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.

S prihliadnutím na charakter zverejneného označenia „RED HACKER“, rozsah námietkami napadnutých prihlásených tovarov a služieb v triede 25 a 35 a súčasne s ohľadom na charakter starších ochranných známk, pričom rozsah nimi chránených tovarov a služieb je rovnaký, bude úrad v predmetnom rozhodnutí pokračovať v konaní len v súvislosti s druhou staršou ochrannou známkou „HACKERS“, č. 251896.

Porovnanie tovarov a služieb

Námietky smerujú proti tovarom a službám zverejneného označenia:

v triede 25 – „protišmykové pomôcky na obuv; oblečenie pre motoristov; obuv; obuv na kúpanie; pančuchy; spodné časti pančúch; baretky; pracovné plášte; boa (ozdoba z peria alebo kožušiny na ovínutie okolo krku); čiapky; pleteniny; špičky na obuv; potné vložky; ramienka na dámsku bielizeň; goliere (časti odevov); krátke kabátiky; krátke pánske spodky (trenírky); čiapky; živôtky, korzety (spodná bielizeň); spodná bielizeň; kapucne (časti odevov); klobúkové kostry; šilty; opasky (časti odevov); pletené šatky; župany; svetre; pulóvre; rúcha, ornáty; ponožky; pánske podväzky; podväzky; podväzky na pančuchy; sáry čižiem; vložky do topánok; košele; náprsenky; košele s krátkym rukávom; odevy; oblečenie; klobúky; pokrývky hlavy; kovové časti na obuv; kožušiny (oblečenie); snímateľné goliere; pančuškové nohavice; kombinézy na vodné lyžovanie; kombinézy (oblečenie); spodná bielizeň pohlcujúca pot; korzety; kostýmy, obleky; konfekcia (odevy); detské nohavičky (bielizeň); chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); kravaty; zvršky topánok; gamaše; jazdecké krátke nohavice; nohavice; cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice; hotové podšívky (časti odevov); šatky, šály; šerpy; pleteniny (oblečenie); košelové sedlá; plátenná obuv; kožušinové stóly; futbalová obuv (kopačky); cylindre (klobúky); gabardénové plášte; šnurovačky; galoše; vesty; pružné

pásky na gamaše; závoje, čepce (časti rehoľných odevov); gymnastické cvičky; kabáty; nepremokavé odevy; legíny; pleteniny (oblečenie); sukne; oblečenie pre bábätká; livreje; športové tričká, dresy; manžety (časti odevov); zástery; rukávniky; manipuly (časti kňazského rúcha); palčiaky; mitry (pokryvky hlavy); papuče; peleríny; kožušínové kabáty; plážové oblečenie; plážová obuv; vrecká na odevy; pyžamá; šaty; dreváky; sandále; krátke priliehavé pánske spodky (slipy); podprsienky; zvrchníky; podpätky na obuv; tógy; lemy na podrážky obuvi (rámy); uniformy; bundy; saká; papierové odevy; závoje; kúpacie čiapky; plavky (pánske); plavky; kúpacie plášte; podbradníky, nie papierové; podošvy na obuv; topánky; podpätky; nánožníky, nie elektricky vyhrievané; štuple na kopačky; športová obuv; čelenky (oblečenie); parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); spodničky; lyžiarska obuv; kombiné (spodná bielizeň); body (spodná bielizeň); telocvičné úbory; odevy z imitácií kože; kožené odevy; mantily; maškarné kostýmy; sári; tričká; turbany; sprchovacie čiapky; vesty pre rybárov; opasky na doklady a peniaze (časti odevov); vreckovky do saka; papierové klobyky (oblečenie); masky na spanie; nohavicové sukne; pončá; sarongy (veľké šatky na odievanie); lyžiarske rukavice; legínsy; šatové sukne; šilty (pokryvky hlavy); dámske nohavičky; športové tielka; alby (liturgické rúcha); kadernícke pláštenky; úbory na karate; úbory na džudo; trikoty (cvičebné úbory); kimoná“;

v triede 35 – „pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; lepenie plagátov; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; komerčné informačné kancelárie; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných oznamov; fotokopírovacie služby; sprostredkovateľne práce; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; písanie na stroji; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; rozmnožovanie dokumentov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; odborné posudky efektívnosti podnikov; dražby; prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); stenografické služby; televízna reklama; prepisovanie správ (kancelárske práce); aranžovanie výkladov; reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; marketingový prieskum; správa počítačových súborov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; príprava miezd a výplatných listín; nábor zamestnancov; služby poskytované pri premiestňovaní podnikov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); sekretárske služby; vypracovávanie daňových priznaní; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); spracovanie textov; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; administratívna správa hotelov; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; prenájom fotokopírovacích strojov; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prehľad tlače (výstrižkové služby); prenájom predajných automatov; výber zamestnancov pomocou psychologických testov; služby porovnávania cien; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); subdodávateľské služby (obchodné služby); fakturácie; písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; organizovanie módných prehliadok na podporu predaja; tvorba reklamných filmov; obchodný manažment pre športovcov; marketing; telemarketingové služby; prenájom predajných stánkov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; on-line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; navrhovanie reklamných materiálov; externé administratívne riadenie podnikov; podávanie daňových priznaní; podnikové riadenie refundovaných programov (pre tretie osoby); prenájom billboardov; písanie životopisov (pre tretie osoby); indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely; správa programov pre pravidelných cestujúcich v leteckej doprave; plánovanie stretnutí (kancelárske práce); pripomínanie stretnutí (kancelárske

práce); správa spotrebiteľských vernostných programov; písanie textov scenárov na reklamné účely; záznamy písomnej komunikácie a údajov; aktualizácia a údržba informácií v registroch; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti priradovania potenciálnych súkromných investorov k podnikateľom, ktorí žiadajú o financovanie; výroba telešopingových programov; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 25, 32 a 33 tohto zoznamu“.

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 18 – *„koža (surovina alebo polotovary); koženka; surové kože; zvieracie kože; tel'acia koža (surovina alebo polotovary); vypracované kože; koža jatočných zvierat; imitácie kože; moleskin (imitácia kože); kožené šnúrky; aktovky (kožená galantéria); školské tašky (aktovky); batohy, plecniaky; turistické plecniaky; horolezecké plecniaky; chlebníky; kufre; cestovné kufre; diplomatické kufríky; kufrík na toaletné potreby (prázdny); rúčky na kufre; kabelky; spoločenské kabelky; kabelkové rámy; náprsné tašky; tašky na náradie (prázdne); peňaženky; športové tašky; tašky na kolieskach; cestovné tašky; kožené cestovné tašky (kožená galantéria); plážové tašky; cestovné obaly na odevy; kožené puzdrá na kľúče; puzdrá na kľúče; puzdrá na navštívenky; menovky na batožinu; torby; poľovnícke tašky (torby); kožené remene (sedlárske výrobky); kožené remienky; dáždňiky; slnečníky; jelenica (nie na čistenie); kožušiny; kožené ozdoby na nábytok; oblečenie pre zvieratá; zvieracie náhubky; obojky pre zvieratá; postroje pre zvieratá; biče; kožené náramenné pásy; kožené vrecia a puzdrá na balenie; kožené vrecká a tašky na balenie; vaky na nosenie dojčiat; šatky na nosenie dojčiat; vulkanfibrové škatule; kožené alebo kožou potiahnuté škatule; kožené lepenky; sedlárske výrobky; vychádzkové palice“;*

v triede 25 – *„obuv; topánky; tenisky (športová obuv); športová obuv; vysoká obuv, členkové topánky; šnúrovacie topánky; celé topánky; topánky na šport; detská obuv; pracovná obuv; bežecká obuv; futbalová obuv (kopačky); štuple na kopačky; gymnastické cvičky; papuče; sandále; dreváky; plážová obuv; obuv na kúpanie; plátenná obuv; galoše; lyžiarska obuv; podpätky na obuv; lemy na podrážky obuvi (rámy); podošvy na obuv; vložky do topánok; sáry čižiem; zvršky topánok; kovové časti na obuv; protišmykové pomôcky na obuv; špičky na obuv; nánožníky, nie elektricky vyhrievané; pančuchy; pančuškové nohavice; pančuchy absorbujúce pot; gamaše; legíny; legínsy; ponožky; ponožky pohlcujúce pot; spodná bielizeň; odevy; konfekcia (odevy); vrchné ošatenie; pokrývky hlavy; opasky (časti odevov); opasky na doklady a peniaze (časti odevov); kožušiny (oblečenie); snímateľné goliere; členky (oblečenie); čiapky; priliehavé čiapky; šilty; čiapky so šiltom; baretky; chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); oblečenie; športové tričká, dresy; telocvičné úbory; plavky; kožené odevy; odevy z imitácií kože; oblečenie pre motoristov; nepremokavé odevy; šatky, šály; vrecká na odevy; rukávniky; rukavice (časť oblečenia); lyžiarske rukavice; palčiaky“;*

v triede 35 – *„maloobchodné a veľkoobchodné služby s obuvou, s koženou galantériou, s odevmi a s ostatnými tovarmi uvedenými v triedach 18 a 25 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s obuvou, s koženou galantériou, s odevmi a s ostatnými tovarmi uvedenými v triedach 18 a 25 tohto zoznamu poskytované prostredníctvom internetu; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; analýzy nákladov; obchodné odhady; služby porovnávania cien; správa spotrebiteľských vernostných programov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); podpora predaja (pre tretie osoby); rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); zásielkové reklamné služby; reklama; rozširovanie reklamných oznamov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vydávanie reklamných textov; marketing; telemarketingové služby; obchodný alebo podnikateľský prieskum; predvádzanie tovaru; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; organizovanie módných prehliadok na podporu predaja; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; lepenie plagátov; prenájom bilbordov; prenájom reklamných plôch; navrhovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných materiálov; rozhlasová reklama; televízna reklama; tvorba reklamných filmov; fotokopírovacie služby; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); obchodné informácie a rady spotrebiteľom; odborné obchodné poradenstvo; správa počítačových súborov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodné alebo podnikateľské informácie; aranžovanie výkladov; prenájom predajných stánkov; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; poskytovanie*

rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne“.

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámenny, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci 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.

V triede 25 je zverejnené označenie prihlásené pre tovary „*protišmykové pomôcky na obuv; oblečenie pre motoristov; obuv; obuv na kúpanie; pančuchy; baretky; čiapky; špičky na obuv; spodná bielizeň; ponožky; sáry čižiem; vložky do topánok; odevy; kovové časti na obuv; kožušiny (oblečenie); snímateľné goliere; pančuškové nohavice; konfekcia (odevy); chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); zvršky topánok; gamaše; rukavice; šatky, šály; plátenná obuv; futbalová obuv (kopačky); galoše; športové tričká, dresy; rukávniky; plážová obuv; vrecká na odevy; dreváky; sandále; podpätky na obuv; lemy na podrážky obuvi (rámy); podošvy na obuv; topánky; nánožníky, nie elektricky vyhrievané; štuple na kopačky; športová obuv; lyžiarska obuv; telocvičné úbory; odevy z imitácií kože; kožené odevy; opasky na doklady a peniaze (časti odevov); lyžiarske rukavice; legínsy; šilty (pokrývky hlavy)“*, ktoré sú zároveň obsiahnuté aj v zozname tovarov zapísaných pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 25, a preto ide o zhodné tovary.

Prihlásené tovary „*šilty; klobúky; pokrývky hlavy; cylindre (klobúky); závoje, čepce (časti rehoľných odevov); mitry (pokrývky hlavy); závoje; kúpacie čiapky; turbany; sprchovacie čiapky“* zverejneného označenia možno zahrnúť pod širšiu všeobecnú kategóriu tovarov „*pokrývky hlavy*“, ktoré sú zapísané pre druhú staršiu ochrannú známku, a preto sú zhodné.

Prihlásené tovary „*gymnastické cvičky; papuče“* zverejneného označenia možno zahrnúť pod všeobecnú kategóriu tovarov „*obuv*“ zapísaných pre druhú staršiu ochrannú známku, a preto sú kolízne tovary zhodné.

Prihlásený tovar „*podpätky*“ možno označiť ako tovar, ktorý je zhodný so zapísaným tovarom „*podpätky na obuv*“ pre druhú staršiu ochrannú známku.

Prihlásené tovary „*spodné časti pančúch; pracovné plášte; boa (ozdoba z peria alebo kožušiny na ovinutie okolo krku); pleteniny; potné vložky; krátke kabátiky; krátke pánske spodky (trenírky); živôtky, korzety (spodná bielizeň); pletené šatky; župany; svetre; pulóvre; rúcha, ornáty; košele; košele s krátkym rukávom; oblečenie; kombinézy na vodné lyžovanie; kombinézy (oblečenie); spodná bielizeň pohlcujúca pot; korzety; kostýmy, obleky; detské nohavičky (bielizeň); kravaty; jazdecké krátke nohavice; nohavice; cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; šerpy; pleteniny (oblečenie); kožušinové štóly; gabardénové plášte; šnurovačky; vesty; kabáty; nepremokavé odevy; legíny; pleteniny (oblečenie); sukne; oblečenie pre bábätká; livreje; zástery; palčiaky; peleríny; kožušínové kabáty; plážové oblečenie; pyžamá; šaty; krátke priliehavé pánske spodky (slipy); podprsienky; zvrchníky; tógy; uniformy; bundy; saká; papierové odevy; plavky (pánske); plavky; kúpacie plášte; čelenky (oblečenie); parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); spodničky; kombiné (spodná bielizeň); body (spodná bielizeň); mantily; maškarné kostýmy; sári; tričká; vesty pre rybárov; papierové klobúky (oblečenie); nohavicové sukne; pončá; sarongy (veľké šatky na odievanie); šatové sukne; dámske nohavičky; športové tielka; alby (liturgické rúcha); kadernícke pláštenky; úbory na karate; úbory na džudo; trikoty (cvičebné úbory); kimoná;“* zverejneného označenia možno zahrnúť pod širokú všeobecnú kategóriu tovarov „*odevy*“, ktoré sú zapísané pre druhú staršiu ochrannú známku, a preto sú kolízne tovary zhodné.

Ďalej prihlásené tovary „*masky na spanie; opasky (časti odevov); goliere (časti odevov); kapucne (časti odevov); manžety (časti odevov); hotové podšívky (časti odevov); náprsenky; košelové sedlá; pánske podväzky; podväzky; podväzky na pančuchy; podbradníky, nie papierové; vreckovky do saka; manipuly (časti kňazského rúcha)“* zverejneného označenia možno považovať za tovary, ktoré majú vo vzťahu k zapísaným tovarom „*odevy*“ pre druhú staršiu ochrannú známku komplementárny charakter, pretože vytvárajú s príslušnými časťami odevov jeden celok alebo dotvárajú celkový vzhľad oblečenia. Taktiež môžu mať rovnaké distribučné kanály, predajné miesta i výrobcu, a preto sú porovnávané tovary podobné aj keď v nižšej miere.

Prihlásené tovary „*pružné pásky na gamaše*“ zverejneného označenia možno považovať za tovar, ktorý je vo vzťahu k zapísaným tovarom „*gamaše*“ druhej staršej ochrannej známky doplnkovým tovarom, keďže zabezpečuje ich funkčnosť a využitie. Taktiež môžu mať porovnávané tovary rovnaké distribučné kanály, rovnakého výrobcu a predajné miesta, a preto sú podobné.

Prihlásené tovary „*klobúkové kostry; ramienka na dámsku bielizeň*“ v triede 25 zverejneného označenia majú rozdielny charakter, iný účel použitia ako odevy, ktoré slúžia na odievanie, je nutné ich považovať za nepodobné so zapísanými tovarmi v triede 25 druhej staršej ochrannej známky. Zároveň sú nepodobné aj s tovarmi zapísanými v triede 18 ako napr. koža, koženka, prípadne výrobky z nich vyrobené, ktoré tiež slúžia na iný účel, majú odlišných producentov a sú určené inému okruhu spotrebiteľov. Taktiež sú predmetné tovary nepodobné aj so zapísanými službami v triede 35 druhej staršej ochrannej známky, keďže ide o služby zapísané pre oblasť marketingu, reklamy a obchodovania s tovarmi, ktoré sú zapísané v triede 18 a 25 druhej staršej ochrannej známky, ktoré boli posúdené ako nepodobné s prihlásenými tovarmi v triede 25 zverejneného označenia.

V triede 35 je zverejnené označenie prihlásené pre služby „*lepenie plagátov; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných oznamov; fotokopírovacie služby; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; aranžovanie výkladov; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja;; správa počítačových súborov; obchodné alebo podnikateľské informácie; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); služby porovnávania cien; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); grafická úprava tlačovín na reklamné účely; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; tvorba reklamných filmov; marketing; telemarketingové služby; prenájom predajných stánkov; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; obchodné sprostredkovateľské služby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; navrhovanie reklamných materiálov; prenájom billboardov; správa spotrebiteľských vernostných programov; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 25 tohto zoznamu“ , ktoré sú zároveň obsiahnuté aj v zozname tovarov zapísaných pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 35, a preto ide o zhodné tovary.*

Výsledkom porovnania ďalej uvedených služieb v triede 35 je konštatovaná zhoda na základe rovnakého princípu, a to z dôvodu, že v zoznamoch zverejneného označenia a druhej staršej ochrannej známky sú obsiahnuté rovnaké pomenovania služieb, prípadne ich synonymá alebo širšia všeobecná kategória služieb zahŕňa konkrétne druhy služieb opačného označenia. Ide o služby:

-prihlásené „*pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; a pre staršiu ochrannú známku zapísané „odborné obchodné poradenstvo“;*

-prihlásené „*poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; komerčné informačné kancelárie*“ a pre druhú staršiu ochrannú známku zapísané *obchodné alebo podnikateľské informácie“;*

-prihlásené „*marketingový prieskum; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; prieskum trhu; vzťahy s verejnosťou (public relations); reklamné agentúry; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; platené reklamné služby typu „klikni sem“; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; výroba telešopingových programov; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); vyhľadávanie sponzorov; indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely; písanie reklamných textov; písanie textov scenárov na reklamné účely*“ a pre druhú staršiu ochrannú známku „*reklama*“;

-prihlásené „organizovanie obchodných alebo reklamných výstav“ a pre druhú staršiu ochrannú známku „organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov“;
-prihlásené „aktualizácia a údržba informácií v registroch“ a pre druhú staršiu ochrannú známku „aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach“;
-prihlásené „optimalizácia obchodovania na webových stránkach“ a pre druhú staršiu ochrannú známku „optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja“;
-prihlásené „obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti priradovania potenciálnych súkromných investorov k podnikateľom, ktorí žiadajú o financovanie“ a pre druhú staršiu ochrannú známku „obchodné sprostredkovateľské služby“;

Prihlásené služby „obchodný manažment pre športovcov; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe“ zverejneného označenia sú procesy vedenia a smerovania určitého segmentu (napr. podniku) prostredníctvom nasadenia a manipulácie zdrojov, vrátane ľudských. Súčasťou manažmentu je aj odbornosť v riadení, a preto sú so službami „odborné obchodné poradenstvo“ zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku podobné. Zároveň môžu mať rovnakého poskytovateľa a môžu byť určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti.

Prihlásené služby „hospodárske (ekonomické) predpovede; prieskum verejnej mienky; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; zostavovanie štatistík; obchodný alebo podnikateľský výskum; odborné posudky efektívnosti podnikov; písanie životopisov (pre tretie osoby), prehľad tlače (výstrižkové služby)“ zverejneného označenia možno zahrnúť pod služby obchodného manažmentu, ktorých cieľom je získavanie a spracovanie údajov, výsledkom ktorých je súbor rôznych druhov informácií, využívaných pri podnikateľských resp. obchodných aktivitách. Kolízne služby majú rovnaký účel, poskytovateľa ako služby „odborné obchodné poradenstvo, obchodné a podnikateľské informácie“ zapísané pre druhú staršiu ochrannú známku, a preto sú podobné.

Prihlásené služby „personálne poradenstvo, poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou)“, zverejneného označenia sú súčasťou obchodného manažmentu, zameraného na podporu a pomoc podnikom na trhu, v rámci ktorého sa vykonáva aj poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov a vzťahov s verejnosťou, a preto ich možno považovať za služby, ktoré sú podobné so službami „odborné obchodné poradenstvo“ zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku, ktoré môžu mať navyše rovnakého poskytovateľa a rovnaký okruh relevantnej verejnosti.

Prihlásené služby „rozmnžovanie dokumentov; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; prenájom fotokopírovacích strojov“ zverejneného označenia sú služby, ktoré sú svojím účelom, ako aj poskytovateľom podobné so službami „fotokopírovacie služby“ zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku.

Prihlásené služby „písanie na stroji; stenografické služby; prepisovanie správ (kancelárske práce); príprava miezd a výplatných listín; spracovanie textov; fakturácie; sekretárske služby; plánovanie stretnutí (kancelárske práce); pripomínanie stretnutí (kancelárske práce); záznamy písomnej komunikácie a údajov; administratívna správa hotelov“ zverejneného označenia sú kancelárske práce, zamerané na vykonávanie každodenných úkonov, ktoré sú potrebné pre podnik na dosiahnutie obchodného zámeru. Služby „administratívne spracovanie obchodných objednávok“ zapísané pre druhú staršiu ochrannú známku sú rovnako súčasťou kancelárskych prác, a preto sú porovnávané služby navzájom súvisiace, doplnkové a vykonávané rovnakým poskytovateľom.

Taktiež prihlásené služby „odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); subdodávateľské služby (obchodné služby); vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; externé administratívne riadenie podnikov; podnikové riadenie refundovaných programov (pre tretie osoby); dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; sprostredkovateľne práce; on-line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; nábor zamestnancov; výber zamestnancov pomocou psychologických testov; služby poskytované pri premiestňovaní podnikov; služby predplácania novin a časopisov (pre tretie osoby); predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby)“ zverejneného označenia možno zahrnúť pod všeobecnú kategóriu obchodného manažmentu podobne ako služby „obchodné sprostredkovateľské služby“ zapísané pre druhú staršiu ochrannú známku. Uvedené kolízne služby môžu byť ponúkané a poskytované tretím subjektom za rovnakým účelom, ktorým je dosiahnutie riadneho chodu a úspechu podniku, môžu sa prekrývať a dopĺňať a byť poskytované rovnakými dodávateľmi rovnakému okruhu spotrebiteľov, a preto sú podobné aj keď len v nižšej miere.

Prihlásené služby „*prenájom predajných automatov*“ zverejneného označenia sú zamerané na zvýšenie dopytu a predaja vybraných druhov produktov prostredníctvom automatov, a to aj mimo nákupných zón. Zapísané služby „*podpora predaja (pre tretie osoby)*“ druhej staršej ochrannej známky sú taktiež zamerané na zvýšenie predaja tovarov, pri ktorých sa môžu použiť rôzne druhy a formy nástrojov, vrátane predajných automatov. Porovnávané služby majú spoločný cieľ a rovnaký okruh spotrebiteľov, a teda sú podobné.

Prihlásené služby „*správa programov pre pravidelných cestujúcich v leteckej doprave*“ zverejneného označenia možno zahrnúť pod všeobecnú kategóriu obchodného manažmentu, pod ktorý patria aj služby „*aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach*“ zapísané pre druhú staršiu ochrannú známku. Kolízne služby sú zamerané na získanie a spracovanie údajov, ktorých výstupom sú aktuálne údaje pre spotrebiteľa. Porovnávané služby môžu byť poskytované rovnakým poskytovateľom pre rovnakú verejnosť, a preto sú podobné.

Ostatné prihlásené služby „*dražby, účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov), podávanie daňových priznaní; vypracovávanie daňových priznaní*“ zverejneného označenia majú finančný charakter a líšia sa od obchodných, podnikateľských či sprostredkovateľských služieb v triede 35, ktoré sú určené na podporu podnikov, ako aj od tovarov v triede 18 (koža a výrobky z nej) a 25 (odevy) zapísaných pre druhú staršiu ochrannú známku.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 74-2018)

Druhá staršia ochranná známka (OZ č. 251896)

RED HACKER

HACKERS

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

Zverejnené označenie je slovné označenie tvorené slovným spojením „RED HACKER“ napísaným veľkým písmom štandardného typu. Druhá staršia slovná ochranná známka je tvorená slovným prvkom „HACKERS“, taktiež napísaným veľkými písmenami štandardného typu.

Z vizuálneho hľadiska je pri porovnaní označení nutné konštatovať, že druhá staršia ochranná známka „HACKER“ je plne obsiahnutá v slovnom prvku „HACKERS“ tvoriacom druhú staršiu ochrannú známku. Porovnávané označenia sa od seba líšia len krátkym slovným prvkom „RED“ prítomným vo zverejnenom označení a koncovým písmenom „S“ slovného prvku „HACKERS“ druhej staršej ochrannej známky. Aj napriek tomu, že označenie je spotrebiteľom vnímané ako celok, uvedené rozdiely porovnávaných označení nie sú dostačujúce na to, aby sa vylúčila ich vizuálna podobnosť, naopak na základe zhodného slovného prvku „HACKER“, ktorý tvorí podstatnú časť zverejneného označenia, je nutné konštatovať ich vyššiu mieru podobnosti.

Z fonetického hľadiska je slovné spojenie zverejneného označenia tvorené tromi slabikami „RED- HACKER“, zvukovo reprodukované ako „RED HEKER“ prípadne „RED HAKER“. Druhá staršia ochranná známka je tvorená dvomi slabikami „HAC-KERS“, zvukovo realizovaná ako „HEKERS“ prípadne „HAKERS“. Zhodný slovný prvok „HACKER“ zverejneného označenia je plne obsiahnutý v druhej staršej ochrannej známke „HACKERS“, a teda zvukovo realizovaný rovnako s výnimkou poslednej hlásky „S“ prítomnej na konci slovného prvku druhej staršej ochrannej známky, ktorej výslovnosť však zaniká, keďže dôraz je kladený na začiatok slovného prvku, ktorý je zhodný. Slovný prvok „RED“ zverejneného označenia je podobne zvukovo realizovaný menej výrazne ako slovný prvok „HACKER“, na ktorý je kladený pri výslovnosti dôraz. Možno teda uzavrieť, že aj keď má zverejnené označenie pri reprodukcii ako celok dlhšiu zvukovú stopu ako druhá staršia ochranná známka, navyše nemožno vylúčiť ani možnosť, že spotrebiteľ vysloví pri reprodukcii zverejneného označenia len slovný prvok „HACKER“, pri výslovnosti porovnávaných označení zaznie zhodné slovo „Hacker“ a preto ich z fonetického hľadiska je nutné považovať za podobné, a to dokonca vo vyššej miere.

Zo sémantického hľadiska ide o porovnanie slovného spojenia „RED HACKER“ vo význame „červený heker“ tvoriaceho zverejneného označenia a slovného prvku „HACKERS“ vo význame „hekeri“ tvoriaceho druhú staršiu ochrannú známku. Spoločným menovateľom predmetných kolíznych označení je slovný prvok „HACKER“, ktorý je prítomný v druhej staršej ochrannej známke ako variant v množnom čísle. Kolízne označenia sú nositeľmi významovo rovnakého základu slova „heker“, ktorý zásadne neovplyvní ani prítomný slovný prvok „RED“ tvoriaci začiatok zverejneného označenia. Slovné prvky „HACKER“ vs. „HACKERS“ sú spotrebiteľovi všeobecne známe, sú súčasťou slovenskej terminológie, a preto im spotrebiteľia v oboch označeniach príslušný význam priradia, takže porovnávané označenia možno považovať vo vyššej miere podobné aj z významového hľadiska. Na základe uvedeného sa úrad nemôže stotožniť s názorom prihlasovateľa, podľa ktorého nebude spotrebiteľ význam „červený heker“ zverejneného označenia spájať so slovom „hekeri“, ale bude označenie na rozdiel od staršej ochrannej známky považovať za fantazijné.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámeny

Pravdepodobnosť zámeny medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámeny musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu prihlásených tovarov a služieb v triedach 25 a 35 široká verejnosť, ktorej sú predmetné tovary a služby určené. Pre tovary uvedené v triede 25 je miera pozornosti spotrebiteľa priemerná až nižšia, v prípade prihlásených služieb je miera jeho pozornosti priemerná až vyššia.

Z celkového hľadiska sú porovnávané označenia z vizuálneho, fonetického i sémantického hľadiska vo vyššej miere podobné. Slovný prvok „HACKER“ zverejneného označenia je plne obsiahnutý v druhej staršej ochrannej známke a vo vzťahu k prihláseným resp. zapísaným tovarom a službám má jedinečný, rozlišovací charakter rovnako ako jeho obmena „HACKERS“, vyjadrená v množnom čísle v druhej staršej ochrannej známke. Prítomný slovný prvok „RED“ zverejneného označenia bude spotrebiteľom vnímaný skôr len ako prvok dopĺňujúci konkrétnu vlastnosť slova „HACKER“ a nebude pre neho tak podstatný pri orientácii na trhu ako práve skoro zhodný slovný prvok „HACKER“. Spotrebiteľ sa môže domnievať, že zhodné alebo podobné tovary a služby označené zverejneným označením pochádzajú od namietateľa alebo od ekonomicky prepojeného subjektu. Navyše, spotrebiteľ nemá vždy možnosť porovnávať označenia medzi sebou, ale musí sa spoľahnúť na nepresný obraz, ktorý si v pamäti uchoval a na ktorý bude následne odkazovať. Vzhľadom na charakter porovnávaných označení je možné konštatovať pravdepodobnosť zámeny, najmä z dôvodu pravdepodobnosti ich asociácie, pretože spotrebiteľ môže vnímať zverejnené označenie „RED HACKER“ ako variant druhej staršej ochrannej známky „HACKERS“. Zároveň je nutné pripomenúť, že nižšia miera podobnosti konštatovaná medzi niektorými kolíznymi tovarmi a službami je kompenzovaná vyššou mierou celkovej podobnosti existujúcou medzi porovnávanými označeniami.

Pre tovary a služby, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné boli naplnené podmienky na odmietnutie zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známok, dané námietkovým ustanovením podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Čo sa týka tovarov zverejneného označenia prihlásených v triede 25 „*klobúkové kostry; ramienka na dámsku bielizeň*“ a prihlásených služieb v triede 35 „*dražby, účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavovanie*“

výpisov z účtov; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov), podávanie daňových priznaní; vypracovávanie daňových priznaní“, tieto boli posúdené ako nepodobné vo vzťahu ku všetkým zapísaným tovarom a službám druhej staršej ochrannej známky, a preto nemožno vo vzťahu k týmto tovarom a službám uplatnený námietkový dôvod podľa ustanovenia §7 písm. a) bod 2 zákona o ochranných známkach považovať za dôvodný.

Namietateľ založil predmetné námietky aj na právach plynúcich z prvej staršej ochrannej známky, avšak ako už bolo uvedené, rozsah jej ochrany vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám je rovnaký ako v prípade druhej staršej známky, a preto úrad námietky vo vzťahu k prvej staršej ochrannej známke neposudzoval, keďže ich posúdenie v tomto konaní by nemalo vplyv na konečný výsledok rozhodnutia konštatovaný na základe porovnania zverejneného označenia s druhou staršou ochrannou známkou.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:
Ing. Róbert Porubčan
Zliechovská ulica 341/55
Košeca

FAJNOR IP s. r. o.
Krasovského 13
851 01 Bratislava 5