





Banská Bystrica 7. 12. 2020
POZ 2560-2019/N-160-2020


ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa CPM United Kingdom Limited, Bankside 3, 90 – 100 Southwark Street, London Oxon SE1 0SW, Veľká Británia, zastúpeného v konaní spoločnosťou ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária, Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti

zázpisu označenia  do registra ochranných známk, prihláseného 14. 11. 2019 prihlasovateľom CPM Group a. s., Trnavská 74/A, 821 02 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika, zastúpeným v konaní advokátskou kanceláriou Falcon Legal s. r. o., Dunajská 33, 811 08 Bratislava-Staré Mesto (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 2560-2019 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 7. 1. 2020, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:


námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky , číslo spisu POZ 2560-2019, sa čiastočne zamietá pre všetky služby v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.


Odôvodnenie:

Proti zázpisu označenia  do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 2560-2019 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 7. 4. 2020 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených služieb v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia § 30 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a odôvodnil ich tým, že je majiteľom:

- slovnej ochrannej známky EÚ „CPM“ č. 000203315 s právom prednosti od 9. 4. 1996, platnej na území Slovenskej republiky od 1. 5. 2004, zapísanej pre služby v triedach 35, 39 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 016937229, s právom prednosti od 29. 6. 2017, s uplatnenou prioritou od 20. 2. 2017, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35, 39, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 016937286, s právom prednosti od 29. 6. 2017, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35, 39, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ na základe porovnania dátumov prednosti skonštatoval, že zapísané ochranné známky majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a preto sú vo vzťahu k nemu staršími ochrannými známkami.

Čo sa týka posúdenia kolíznych služieb namietateľ skonštatoval, že prihlásené služby pre zverejnené označenie v triede 35 týkajúce sa marketingu, prieskumu trhu, komunikácie, reklamy, podpory predaja a propagácie sú zhodné so zapísanými službami v rovnakej triede pre staršie ochranné známky.

Ďalšie služby prihlásené pre zverejnené označenie v triede 35, ktoré sa týkajú obchodnej činnosti, poradenstva pri obchodnej činnosti a riadení podnikov, služby v oblasti databáz a zberu údajov do databáz, informačné služby pre podniky alebo spotrebiteľov, obchodné služby a služby podpory obchodnej činnosti považoval namietateľ za zhodné alebo podobné vo vyššej miere službám zapísaným pre staršie ochranné známky v rovnakej triede.

Služby zverejneného označenia týkajúce sa auditu, podnikového a finančného auditu prihlásené v triede 35 posúdil namietateľ ako podobné vo vyššej miere službám zapísaným pre staršie ochranné známky v rovnakej triede.

Služby prihlásené pre zverejnené označenie v triede 41 týkajúce sa vzdelávania posúdil namietateľ ako zhodné so službami zapísanými v rovnakej triede pre staršie ochranné známky. Prihlásené služby v triede 41, týkajúce sa zábavy posúdil namietateľ ako zhodné alebo podobné vo vyššej miere so zapísaným službami v rovnakej triede pre staršie ochranné známky. Ostatné služby prihlásené pre zverejnené označenie v triede 41 (vydavateľské služby) považoval namietateľ za podobné alebo komplementárne, a preto ich považoval za služby podobné v strednej alebo nižšej miere so službami zapísanými pre staršie ochranné známky v rovnakej triede.


Pri porovnaní označení z vizuálneho hľadiska namietateľ uviedol, že jediný slovný prvok zverejneného označenia „CPM“ je zhodný s prvou staršou slovnou ochrannou známkou a zhodný s dominantným prvkom druhej a tretej staršej ochrannej známky a zároveň, že slovný prvok prvej staršej ochrannej známky je celý obsiahnutý v slovnom prvku zverejneného označenia. Podľa namietateľa grafické spracovanie zverejneného označenia a použitá farebnosť spôsobujú, že pri vizuálnom vneme vystupuje do popredia práve zhodný slovný prvok „CPM“, ktorý bude spotrebiteľom prednostne vnímaný a zverejnené označenie neobsahuje žiadne ďalšie prvky (výraznú grafickú úpravu, výrazný obrazový prvok), ktoré by zabezpečili zverejnenému označeniu odlišné vnímanie. Podľa namietateľa medzi zverejneným označením a druhou a treťou ochrannou známkou v dodatočných slovných prvkoch „INSIGHT“, „INFLUENCE“ a „SALES“ nie je výrazný rozdiel, preto na základe slovného prvku „CPM“, ktorý je prednostne spotrebiteľom vnímaný vo zverejnenom označení a aj v starších ochranných známkach namietateľa, a ktorý jasne preváži nad ostatnými odlišnosťami, namietateľ skonštatoval vysokú mieru podobnosti sporných označení z vizuálneho hľadiska.

Z fonetického hľadiska podľa namietateľa budú slovné prvky zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky ako aj dominantné prvky druhej a tretej staršej ochrannej známky reprodukované v súlade so slovenskou výslovnosťou ako „cé-pé-em“ a v súlade s anglickou výslovnosťou ako „sí-pí-em“. Výslovnosť dodatočných slovných prvkov druhej a tretej staršej ochrannej známky je podľa namietateľa menej pravdepodobná, avšak v prípade reprodukcie týchto slovných prvkov, budú v súlade s ich anglickou výslovnosťou prečítané ako „in-sait“, „in-flu-ens“, „seils“. Na základe uvedených skutočností namietateľ konštatoval, že slovný prvok „CPM“ bude reprodukován pri všetkých označeniach zhodne, pričom dlhšia môže byť reprodukcia druhej a tretej staršej ochrannej známky vzhľadom na prítomnosť dodatočných slovných prvkov. Keďže sa zhodný slovný prvok nachádza na prvej a zároveň prednostne vnímanej pozícii namietateľ skonštatoval vysokú mieru podobnosti sporných označení aj z fonetického hľadiska.

Pri posúdení sémantického hľadiska namietateľ skonštatoval, že slovný prvok „CPM“ nebude mať žiadny konkrétny význam vo vzťahu ku kolíznym službám. Ostatné slovné prvky druhej a tretej staršej ochrannej známky sú podľa namietateľa prvkami bez rozlišovacej spôsobilosti, na základe uvedených skutočností namietateľ skonštatoval, že sémantické hľadisko nebude mať vplyv na vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom.

Pri celkovom zhodnutí pravdepodobnosti zámény namietateľ skonštatoval, že na základe zhodného slovného prvku zverejneného označenia a prvej staršej slovnéj ochrannej známky ako aj dominantného prvku druhej a tretej staršej ochrannej známky, ktorý namietateľ považoval za dištingtívny prvok všetkých porovnávaných označení, a v dôsledku posúdenia vysokej miery podobnosti z vizuálneho a fonetického hľadiska ako aj skutočnosti, že kolízne služby boli namietateľom posúdené ako zhodné a/alebo podobné existuje podľa namietateľa pravdepodobnosť zámény sporných označení na strane relevantnej verejnosti,

kedy sa priemerný spotrebiteľ môže domnievať, že v prípade zverejneného označenia ide len o ďalšie označenie namietateľa. Rovnako namietateľ skonštatoval, že nie je možné v predmetnom prípade vylúčiť ani pravdepodobnosť asociácie sporných označení, čím by sa spotrebiteľská verejnosť mohla domnievať, že služby takto označené pochádzajú od jedného podniku alebo od ekonomicky prepojených podnikov.

Namietateľ na základe uvedených skutočností navrhol úradu, aby prihlášku zverejneného označenia , číslo spisu POZ 2560-2019, zamietol pre všetky námietkami napadnuté služby v triedach 35 a 41.

Listom úradu z 24. 4. 2020 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ v stanovenej lehote svoje stanovisko úradu neoznámil.


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 (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

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


Podľa § 4 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 , číslo spisu POZ 2560-2019, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 14. 11. 2019 prihlasovateľom CPM Group a. s., Trnavská 74/A, 821 02 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 7. 1. 2020 pre služby v triedach 35, 36 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ CPM United Kingdom Limited, Bankside 3, 90 – 100 Southwark Street, London Oxon SE1 0SW, Veľká Británia, je majiteľom:

- slovnej ochrannej známky EÚ „CPM“ č. 000203315, s právom prednosti od 9. 4. 1996, platnej na území Slovenskej republiky od 1. 5. 2004, zapísanej pre služby v triedach 35, 39 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“),

- obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 016937229, s právom prednosti na základe uplatnenej priority od 20. 2. 2017, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35, 39, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“),

- obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 016937286, s právom prednosti od 29. 6. 2017, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35, 39, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka“).

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

Porovnanie služieb

Námietky smerujú proti prihláseným službám zverejneného označenia:

v triede 35 – „pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; komerčné informačné kancelárie; analýzy nákladov; účtovníctvo; obchodné a podnikové audity (revízia účtov); poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; marketingový prieskum; správa počítačových súborov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; služby poskytované pri premiestňovaní podnikov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); služby porovnávania cien; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; administratívne spracovanie obchodných objednávok; subdodávateľské služby (obchodné služby); fakturácie; zostavovanie štatistík; marketing; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; 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; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; externé administratívne riadenie podnikov; podnikové riadenie refundovaných programov (pre tretie osoby); indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely; plánovanie stretnutí (kancelárske práce); 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; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; obchodné spravodajské služby; finančné a účtovné audity; cielený marketing; dočasné riadenie podnikov; vonkajšia reklama; podnikové komunikačné služby“,

v triede 41 – „akadémie (vzdelávanie); zábava; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vydávanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; vydávanie kníh; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav; praktický výcvik (ukážky); organizovanie a vedenie seminárov; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); prekladateľské služby; koučovanie (školenie); odborné preškoľovanie; školské služby (vzdelávanie); odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how; individuálne vyučovanie; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; vyučovanie pomocou simulátorov“.

Prvá staršia ochranná známka je okrem iného zapísaná pre služby:

v triede 35 – „marketing services; field marketing services; telemarketing services; sales promotion services; recruitment, management and provision of personnel; stock checking, order, control and management; new product and new business development; auditing; market research; database management; advisory and information services relating to all the aforesaid services“ [marketingové služby; terénne marketingové služby; telemarketingové služby; služby v oblasti podpory predaja; nábor, riadenie a zabezpečovanie pracovníkov; kontrola, správa a riadenie zásob a objednávok; rozvoj nových podnikov a produktov; podnikové audity; prieskum trhu; správa databáz; poradenské a informačné služby vzťahujúce sa ku všetkým skôr uvedeným službám],

v triede 41 – „training of sales personnel and retailers“ [školenie pracovníkov predaja a obchodníkov].

Druhá a tretia staršia ochranná známka sú zapísané okrem iného pre služby:

v triede 35 – „marketing services; experiential marketing; marketing by way of sales demonstrations; field marketing; telemarketing; direct marketing; digital and electronic marketing services; market and marketing research, analysis and evaluation; marketing strategy development; market and consumer surveys; Market research and analysis; Development of new markets namely, marketing services relating to developing a market for new products; development of new market sectors for the purpose of introducing a new product to the market; new business development; qualitative market research; provision of market and marketing information; marketing and business reporting; marketing methodology services; market testing; market

positioning; business and marketing services imparting or communicating brand experience; brand communications; development, design and delivery of effective customer contact strategies relating to establishing, managing and maintaining contact between a business or industry and their customers; customer relationship management; consumer research and analysis; provision of sales advice and consulting services; stock auditing; sales auditing and analysis; merchandising services; provision and secondment of marketing, sales, merchandising and auditing personnel; sales demonstrations; provision of marketing support, being the production, provision and distribution of promotional and marketing materials and the direction, supervision and management of marketing personnel; provision of sales support, being assistance in sales closure, sales administration, and the direction, supervision and management of sales personnel; provision of retail and merchandising support, being assistance in presenting and/or positioning client's products and the production, provision, distribution and presentation and/or positioning of point of sale material; compilation and analysis of sales and marketing data; promotional services; promotional consulting and support services; consultancy relating to business and sales promotions; applied sales consultancy; retail consultancy services; advertising and publicity services; dissemination of advertising matter; online media services namely, online marketing, online market research and online advertising and/or promotion services, online sales assistance and consultancy and providing consultancy services in the field of planning, buying and selling of online media; business research, analysis and information services; business appraisals and business enquiries; business management assistance and consultation; business introduction and referral services; demonstration of products; distribution of product samples; brand consultancy services; research and analysis of brand positions relative to market; brand evaluation services; brand testing; brand strategy services; brand auditing; brand performance analysis; brand portfolio analysis; organisation of exhibitions for marketing, commercial or advertising purposes; promoting the sale of goods or services of others through the distribution of printed materials and advertising; business services relating to the provision of business sponsorship; promoting goods and services by arranging for sponsor affiliation; marketing and promoting sponsor affiliation; sponsorship marketing and promotion; marketing and/or introduction of sponsorship opportunities to prospective sponsors; management administration of firms in respect of sales of goods or of services; organisation, arranging and management of events for marketing purposes; organisation and management of hospitality events for marketing purposes; organisation and management of hospitality for marketing purposes; production, organisation and management of corporate events, marketing events and experiential marketing events; business research relating to brands; corporate identity services; development and design of consumer, sales and promotional methods; development and provision of consumer research and business research methods and materials; development and provision of marketing techniques/methods, marketing strategies, marketing tools and marketing materials; development of online marketing media; online media consultancy, namely consultancy, development, organisation and management services relating to the fields of online marketing/advertising/sales media, websites, home pages, networking media and social media and the acquisition of domain names/URLs; digital management for marketing purposes and marketing-related services and purposes; compilation and systemisation of media, marketing and business information into databases; management of marketing, sales and retail databases; production and management of corporate, marketing, advertising and experiential marketing events; development and design of marketing techniques/methods, marketing strategies, marketing tools and marketing materials; advertising design; design of advertising; development and design of consumer sales and promotional materials; development and design of consumer research and business research materials; design of online marketing media; development of online marketing media; design of corporate, marketing and advertising materials; consultancy, advisory and information services relating to all the aforesaid services“ [marketingové služby; zážitkový marketing; marketing prostredníctvom predvážania predaja; terénny marketing; telemarketing; priamy marketing; digitálne a elektronické marketingové služby; prieskum trhu, marketingový prieskum, analýzy a hodnotenie; vývoj marketingovej stratégie; prieskum trhu a spotrebiteľský prieskum; prieskum a analýza trhu; rozvoj nových trhov, menovite marketingové služby týkajúce sa rozvoja trhu s novými produktmi; vývoj nových odvetví trhu na účely uvedenia nového produktu na trh; rozvoj nových podnikov; kvalitatívny prieskum trhu; poskytovanie informácií o trhu a marketingu; služby marketingovej metodiky; testovanie trhu; umiestnenie na trhu; obchodné a marketingové služby prostredníctvom komunikácie v oblasti obchodných značiek; komunikácia v oblasti obchodných značiek; vývoj, návrh a dodanie efektívnych stratégií na účely kontaktovania zákazníkov, týkajúce sa riadenia a udržiavania kontaktov medzi podnikmi alebo priemyslom a ich zákazníkmi; riadenie vzťahov so zákazníkmi; spotrebiteľský prieskum a analýzy; poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v oblasti predaja; kontrola zásob; kontrola predaja a analýzy; obchodné služby; poskytovanie a prideľovanie pracovníkov v oblasti marketingu, predaja, obchodu a auditu; predvážanie predaja; poskytovanie marketingovej podpory prostredníctvom výroby, poskytovania a distribúcie propagačných a marketingových materiálov a riadenie, dohľad a vedenie

marketingových pracovníkov; poskytovanie podpory predaja, ktorou je pomoc pri ukončení, správe a riadení predaja, dohľade a riadení pracovníkov predaja; poskytovanie podpory maloobchodu a predaja prostredníctvom prezentácie a/alebo umiestňovania klientov a pri výrobe, poskytovaní, distribúcii a prezentácii a/alebo umiestňovaní propagačných materiálov; zhromažďovanie a analýza údajov v oblasti predaja a marketingu; propagačné služby; konzultácie a podpora v oblasti propagácie; obchodné konzultácie v oblasti podnikania a podpory predaja; aplikované obchodné poradenstvo; poradenské služby v oblasti maloobchodu; reklama a propagačné služby; rozširovanie reklamných materiálov; online mediálne služby, menovite online marketing, online prieskum trhu a online reklamné a /alebo propagačné služby, pomoc a poradenstvo pri online predaji a poskytovanie poradenských služieb v oblasti plánovania, nákupu a predaja online médií; obchodný prieskum, analýzy a informačné služby; obchodné odhady a dopyty; pomoc a konzultácie v oblasti obchodného manažmentu; obchodné a sprostredkovateľské služby; predvádzanie tovaru; distribúcia vzoriek tovaru; poradenstvo v oblasti obchodných značiek; prieskum a analýza pozícií značiek na trhu; hodnotenie značiek; testovanie značiek; služby týkajúce sa stratégie obchodných značiek; audit značiek; analýza pozície obchodnej značky; analýza portfólia značiek; organizovanie výstav na marketingové, komerčné alebo reklamné účely; podpora predaja tovaru alebo služieb tretích osôb prostredníctvom distribúcie tlačených materiálov a reklamy; obchodné služby súvisiace s poskytovaním obchodného sponzorovania; propagovanie tovarov a služieb prostredníctvom zabezpečenia sponzorovania; marketing a propagovanie sponzorovania; sponzorský marketing a propagácia; marketing a/alebo prezentácia sponzorských príležitostí pre potencionálnych sponzorov; riadenie spoločností v súvislosti s predajom tovaru alebo poskytovaním služieb; organizovanie, zabezpečovanie a manažment podujatí na marketingové účely; organizovanie a riadenie pohostinských služieb na marketingové účely; zabezpečovanie, organizovanie a riadenie firemných, marketingových a zážitkových marketingových podujatí; obchodný prieskum v oblasti značiek; služby v oblasti podnikovej identity; vývoj a návrhy spotrebiteľských, predajných a propagačných metód; vývoj a poskytovanie metód a materiálov na účely spotrebiteľského a podnikového prieskumu; vývoj a poskytovanie marketingových praktík/metód, marketingových stratégií, marketingových nástrojov a marketingových materiálov; vývoj online marketingových médií; online mediálne poradenstvo menovite konzultačné, vývojové, organizačné a riadiace služby v oblasti online marketingových/reklamných/predajných médií, webových stránok, domovských stránok, zoznamovacích a sociálnych médií a akvizície názvov doménových mien/adries URLs.; digitálny manažment na marketingové účely a pre marketingové služby; zhromažďovanie a systematizácia médií, marketingových a obchodných informácií do databáz; správa marketingových, predajných a maloobchodných databáz; výroba a správa podnikových, marketingových, reklamných a zážitkových marketingových podujatí; vývoj a navrhovanie marketingových metód, marketingových stratégií, marketingových nástrojov a marketingových materiálov; vypracovanie reklamných návrhov; navrhovanie reklamy; vývoj a navrhovanie spotrebiteľských, predajných a propagačných materiálov; vývoj a navrhovanie materiálov na účely spotrebiteľského a podnikového prieskumu; navrhovanie online marketingových médií; vývoj online marketingových médií; navrhovanie podnikových, marketingových a reklamných materiálov; poradenské, konzultačné a informačné služby vzťahujúce sa na všetky vyššie uvedené služby.

v triede 41 – *„training and instruction services; retail and sales training and instruction; training and instruction services in relation to all aspects of marketing; events management and events management services; organisation, arranging and management of corporate hospitality, and events incorporating the provision of corporate hospitality; production and management of exhibitions, shows, films and video and TV programmes; organisation and management of hospitality for entertainment purposes; production, organisation and management of events for entertainment, training, instructional and educational purposes; organisation, arranging and management of exhibitions, competitions, conferences and congresses; consultancy, advisory and information services relating to all the aforesaid services“* [školenie a vyučovanie; výcvik a inštruktáž v oblasti maloobchodného predaja; výcvik a inštruktáž v oblasti všetkých druhov marketingu; manažment podujatí a služby v oblasti správy podujatí; organizovanie, zabezpečovanie a správa firemných pohostinských služieb a podujatí zahŕňajúcich poskytovanie firemných pohostinských služieb; výroba a manažment výstav, relácií, filmov, videí a televíznych programov; organizovanie a riadenie služieb v oblasti ubytovania a stravovania na zábavné účely; výroba, organizovanie a riadenie zábavných podujatí na výcvikové, školiace a vzdelávacie účely; organizovanie, zabezpečovanie a riadenie výstav, súťaží, konferencií a kongresov; poradenské, informačné a konzultačné služby vzťahujúce sa na všetky vyššie uvedené služby].

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámeny, 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.

Služby prihlásené pre zverejnené označenie v triede 35 „*prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; marketingový prieskum; obchodný alebo podnikateľský výskum*“ sú zhodné so zapísanými službami v rovnakej triede pre druhú a tretiu staršiu ochrannú známku „*prieskum trhu, marketingový prieskum, analýzy a hodnotenie; prieskum trhu a spotrebiteľský prieskum; prieskum a analýza trhu*“.

Ďalšie prihlásené služby zverejneného označenia v triede 35 „*reklama; reklamné agentúry; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prenájom reklamných plôch; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vonkajšia reklama*“ sú zhodné so zapísanými službami v rovnakej triede pre druhú a tretiu staršiu ochrannú známku „*propagačné služby; konzultácie a podpora v oblasti propagácie; reklama a propagačné služby; rozširovanie reklamných materiálov; vypracovanie reklamných návrhov; navrhovanie reklamy*“.

Prihlásené služby pre zverejnené označenie v triede 35 „*podpora predaja (pre tretie osoby)*“ sú zhodné so zapísanými službami pre prvú staršiu ochrannú známku „*služby v oblasti podpory predaja*“ a so službami zapísanými pre druhú a tretiu staršiu ochrannú známku v rovnakej triede „*podpora predaja tovaru alebo služieb tretích osôb prostredníctvom distribúcie tlačенých materiálov a reklamy*“.

Služby prihlásené v triede 35 „*marketing; cielený marketing*“ sú zhodné so zapísanými službami pre druhú a tretiu staršiu ochrannú známku v rovnakej triede „*marketingové služby; priamy marketing*“.

Zverejnené označenie je prihlásené pre služby v triede 35 „*analýzy nákladov*“, ktoré sú zhodné so zapísanými službami pre druhú a tretiu staršiu ochrannú známku v rovnakej triede „*analýzy a hodnotenie; analýzy a informačné služby; zhromažďovanie a analýza údajov v oblasti predaja a marketingu*“.

Prihlásené služby v triede 35 „*obchodné odhady; hospodárske (ekonomické) predpovede*“ sú zhodné so zapísanými službami pre druhú a tretiu staršiu ochrannú známku v rovnakej triede „*obchodné odhady a dopyty*“.

Zverejnené označenie je prihlásené v triede 35 pre služby „*pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; externé administratívne riadenie podnikov; podnikové riadenie refundovaných programov (pre tretie osoby); vzťahy s verejnosťou (public relations); dočasné riadenie podnikov*“, ktoré sú podobné so zapísanými službami v rovnakej triede pre druhú a tretiu staršiu ochrannú známku „*riadenie vzťahov so zákazníkmi; riadenie spoločností v súvislosti s predajom tovaru alebo poskytovaním služieb*“, keďže predmetné služby majú rovnaký charakter, a to riadenie činností súvisiacich s obchodnými, podnikateľskými aktivitami so zákazníkmi, t. j. verejnosťou, čiže plnia rovnaký účel, sú určené rovnakej skupine spotrebiteľov a môžu mať zhodných poskytovateľov.

V triede 35 sú ďalej prihlásené služby „*poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; komerčné informačné kancelárie; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely*“, ktoré sú podobné so zapísanými službami pre druhú a tretiu staršiu ochrannú známku v rovnakej triede „*poskytovanie informácií o trhu a marketingu; poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce sa všetkých vyššie uvedených služieb*“. Kolízne služby sa týkajú poskytovania obchodných a podnikateľských informácií, čiže slúžia na rovnaký účel, sú adresované rovnakej skupine spotrebiteľskej verejnosti a môžu mať zhodných poskytovateľov.

Zverejnené označenie je prihlásené v triede 35 pre služby „*poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); podnikové komunikačné služby*“ a zapísané služby pre druhú a tretiu staršiu ochrannú známku v triede 35 „*poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v oblasti predaja*“.

obchodné konzultácie v oblasti podnikania a podpory predaja; aplikované obchodné poradenstvo; poradenské služby v oblasti maloobchodu“ sa týkajú predovšetkým poradenstva v oblasti obchodnej činnosti a s tým súvisiacimi aktivitami, čiže ide o služby rovnakého charakteru, ktoré sú určené na rovnaký účel, slúžia rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti a môžu mať rovnakých poskytovateľov, a preto ide o služby podobné vo vyššej miere.

Ďalšie prihlásené služby v triede 35 *„obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti priradovania potenciálnych súkromných investorov k podnikateľom, ktorí žiadajú o financovanie; obchodné sprostredkovateľské služby; plánovanie stretnutí (kancelárske práce); vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; služby poskytované pri premiestňovaní podnikov; subdodávateľské služby (obchodné služby)“* je nutné považovať za podobné so zapísanými službami v rovnakej triede pre druhú a tretiu staršiu ochrannú známku *„obchodné a sprostredkovateľské služby“*, keďže ide vo všeobecnosti o sprostredkovateľské služby podobného charakteru, slúžiace na rovnaký účel (obchodné služby), ktoré sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti a môžu mať rovnakých poskytovateľov.

Služby zverejneného označenia prihlásené v triede 35 *„obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; obchodné spravodajské služby“* možno všeobecne považovať za služby, ktoré patria do kategórie služieb zapísaných pre druhú a tretiu staršiu ochrannú známku v rovnakej triede *„obchodné služby“*. Keďže predmetné služby sa zhodne týkajú služieb obchodného charakteru, sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti, slúžia na rovnaký účel a môžu mať zhodných poskytovateľov, preto ide o služby podobné.

Ďalšie prihlásené služby v triede 35 *„účtovníctvo; obchodné a podnikové audity (revízia účtov); administratívne spracovanie obchodných objednávok; fakturácie; zostavovanie štatistik; aktualizácia a údržba informácií v registroch; finančné a účtovné audity; služby porovnávania cien“* sú podobné so zapísanými službami v rovnakej triede pre prvú staršiu ochrannú známku *„kontrola, správa a riadenie zásob a objednávok; podnikové audity“* a zároveň sú podobné so službami zapísanými pre druhú a tretiu staršiu ochrannú známku v rovnakej triede *„kontrola zásob; kontrola predaja a analýzy“*. Kolízne služby sa rovnako týkajú účtovných, audítorských a administratívnych služieb súvisiacich s obchodnou činnosťou (objednávkami, predajom, riadením zásob a pod.) spoločností, majú teda podobný charakter a slúžia na rovnaký účel, sú adresované zhodnej skupine spotrebiteľskej verejnosti a môžu mať rovnakých poskytovateľov.

Ostatné prihlásené služby v triede 35 *„správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); optimalizácia obchodovania na webových stránkach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie informácií prostredníctvom webových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovaru a služieb; indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely“* sú podobné so službami *„správa databáz“* zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede a so zapísanými službami pre druhú a tretiu staršiu ochrannú známku *„vývoj online marketingových médií; online mediálne poradenstvo menovite konzultačné, vývojové, organizačné a riadiace služby v oblasti online marketingových/reklamných/predajných médií, webových stránok, domovských stránok, zoznamovacích a sociálnych médií a akvizície názvov doménových mien/adries URLs.; digitálny manažment na marketingové účely a pre marketingové služby; zhromažďovanie a systematizácia médií, marketingových a obchodných informácií do databáz; správa marketingových, predajných a maloobchodných databáz“*, keďže sa týkajú údržby, spracovania a poskytovania rôznych dát prostredníctvom IT technológií, ide o služby rovnakého charakteru, ktoré slúžia na rovnaký účel, sú určené rovnakým spotrebiteľom a môžu mať rovnakých poskytovateľov.

V triede 41 je zverejnené označenie prihlásené pre služby *„organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie seminárov organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou“*, ktoré sú zhodné so zapísanými službami v rovnakej triede pre druhú a tretiu ochrannú známku *„organizovanie a riadenie zábavných akcií; organizovanie a riadenie zábavných, školiacich a inštruktážnych podujatí na vzdelávacie účely; organizovanie a vedenie výstav, súťaží, konferencií a kongresov“*.

Ďalej sú v triede 41 prihlásené služby *„vyučovanie; vzdelávanie; školenia“*, ktoré sú zhodné so zapísanými službami v rovnakej triede pre druhú a tretiu staršiu ochrannú známku *„školenie a vyučovanie“*.

Prihlásené služby zverejneného označenia v triede 41 „vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie kníh; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania)“ možno považovať za služby doplnkové k zapísaným službám pre druhú a tretiu staršiu ochrannú známku v rovnakej triede „výroba, organizovanie a riadenie zábavných, školiacich a inštruktážnych podujatí na vzdelávacie účely“, keďže súčasťou rôznych vzdelávacích podujatí je aj poskytovanie študijných materiálov v podobe rôznych publikácií (papierových alebo online), čiže predmetné služby sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov, slúžia rovnakému účelu a môžu mať zhodných poskytovateľov, a preto ich možno považovať za služby podobné v nižšej miere.

Ďalšie prihlásené služby v triede 41 „akadémie (vzdelávanie); korešpondenčné vzdelávacie kurzy; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); praktický výcvik (ukážky); koučovanie (školenie); odborné preškolenie; školské služby (vzdelávanie); odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how; individuálne vyučovanie; vyučovanie pomocou simulátorov“ možno zahrnúť do všeobecnej kategórie služieb „školenie a vyučovanie“, ktoré sú zapísané pre druhú a tretiu staršiu ochrannú známku v rovnakej triede. Keďže predmetné služby sa týkajú predovšetkým vzdelávania, a teda sú rovnakého charakteru, plnia rovnaký účel, sú adresované zhodnej skupine spotrebiteľskej verejnosti a môžu mať rovnakých poskytovateľov, preto ide o služby podobné.

Zverejnené označenie je ďalej prihlásené pre služby v triede 41 „informácie o výchove a vzdelávaní“, ktoré sú podobné so zapísanými službami „konzultačné, poradenské a informačné služby týkajúce sa všetkých služieb zapísaných v triede 41“ pre druhú a tretiu staršiu ochrannú známku, čiže týkajúcich sa školenia a vzdelávania. Predmetné služby majú rovnaký účel, sú určené rovnakej spotrebiteľskej verejnosti a môžu mať rovnakých poskytovateľov.

Služby prihlásené v triede 41 „zábava“ sú podobné so zapísanými službami v rovnakej triede pre druhú a tretiu staršiu ochrannú známku „organizovanie a riadenie zábavných akcií“, pretože majú rovnaký charakter, zhodných poskytovateľov a sú určené rovnakej skupine spotrebiteľskej verejnosti.

Ostatné služby prihlásené v triede 41 „prekladateľské služby“ možno považovať za služby doplnkové k zapísaným službám „organizovanie a vedenie výstav, súťaží, konferencií a kongresov“, keďže súčasťou takýchto podujatí sú aj prekladateľské služby. Predmetné služby síce majú odlišný charakter a účel, ale môžu byť adresované rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti a môžu mať zhodných poskytovateľov, preto ide o služby podobné, aj keď v nižšej miere.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2560-2019)



Prvá staršia ochranná známka
(ochranná známka EÚ č. 000203315)

CPM

Druhá staršia ochranná známka
(ochranná známka EÚ č. 016937229)



Tretia staršia ochranná známka
(ochranná známka EÚ č. 016937286)



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

Zverejnené označenie je obrazové a pozostáva zo slovného prvku „CPM“ napísaného veľkými písmenami tlačenej abecedy v bielom farebnom vyhotovení, ktorý je umiestnený v strede jeho obrazového prvku, ktorý pozostáva z dvoch prelínajúcich sa štvorcov rovnakej veľkosti v svetlomodrom a tmavomodrom farebnom vyhotovení, ktoré v mieste prekrytia vytvárajú ďalší štvorec modrej farby.

Prvá staršia ochranná známka je slovná, pozostáva z troch písmen „CPM“.

Druhá a tretia staršia ochranná známka sú obrazové a pozostávajú z výrazného slovného prvku „CPM“ napísaného veľkými tlačеныmi písmenami v čiernom alebo bielom farebnom vyhotovení v grafickej úprave. Pod slovným prvkom sa nachádzajú vedľa seba tri obdĺžniky v modrom, zelenom a červenom farebnom vyhotovení, ktoré obsahujú slovné prvky „INSIGHT“, „INFLUENCE“ a „SALES“ napísané veľkými písmenami tlačenej abecedy v bielom farebnom vyhotovení.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie zverejneného obrazového označenia s prvou staršou slovnou ochrannou známkou, pričom slovný prvok prvej staršej ochrannej známky „CPM“ je celý obsiahnutý v slovnom prvku zverejneného označenia. Rozdiel medzi nimi vytvára obrazový prvok zverejneného označenia, ktorý však viac menej predstavuje len farebný podklad slovnému prvku umiestnenému v jeho strede, ktorý tým zdôrazňuje, a preto možno hovoriť o vyššej miere ich vizuálnej podobnosti.

Čo sa týka porovnania zverejneného označenia s druhou a treťou staršou ochrannou známkou, tieto tiež obsahujú zhodný slovný prvok „CPM“, ktorý je v prípade druhej a tretej staršej ochrannej známky ich dominantným prvkom. Rozdiel medzi zverejneným označením a druhou a treťou ochrannou známkou je v ich kompozícii a farebnosti. V prípade zverejneného označenia je slovný prvok umiestnený v strede obrazového prvku tvoreného dvomi prekryvajúcimi sa štvorcami v odlišných modrých odtieňoch. V prípade druhej a tretej staršej ochrannej známky je slovný prvok „CPM“ umiestnený nad menšími obrazovými prvkami, ktoré pozostávajú z troch vedľa seba umiestnených rôznofarebných obdĺžnikov obsahujúcich ďalšie slovné prvky „INSIGHT“, „INFLUENCE“ a „SALES“. Tieto prvky však na základe ich veľkosti a umiestneniu pôsobia vo vzťahu k dominantnému slovnému prvku len doplnujúco. Keďže v prípade obrazových označení sa pozornosť spotrebiteľa viac zameriava práve na dominantné slovné prvky, pomocou ktorých môže v budúcnosti na označenie odkázať, možno aj napriek rozdielnemu grafickému stvárneniu porovnávaných označení, práve v dôsledku obsiahnutého zhodného dominantného slovného prvku „CPM“ v porovnávaných označeniach konštatovať, že tieto sú z vizuálneho hľadiska podobné.

Z fonetického hľadiska je porovnanie označení založené na zvukovom vneme vyvolanom zvukovou realizáciou ich slovných prvkov. Zverejnené označenie bude reprodukované zhodne ako prvá staršia ochranná známka, hláskovaním „cé-pé-em“ resp. anglicky hovoriacim spotrebiteľom ako „sí-pí-em“. Čo sa týka reprodukcie ostatných slovných prvkov prítomných v druhej a tretej staršej ochrannej známkou, tieto budú vyslovené v zhode s ich anglickou výslovnosťou ako trojslovné „in.sait - m.flu.əns - seilz“. V konkrétnom prípade je však nutné uviesť, že spotrebiteľ má tendenciu si viacslovné označenia pri zvukovej reprodukcii skracovať a vysloví len ich počiatkové, resp. dominantné slovné prvky, čo by v danom prípade znamenalo, že bude reprodukovat len zhodný dominantný slovný prvok „CPM“ prítomný pri všetkých porovnávaných označeniach. V tomto prípade možno preto dôvodne predpokladať, že sporné označenia sú z fonetického hľadiska zhodné, resp. pri úplnej reprodukcii druhej a tretej staršej ochrannej známky podobné.

Zo sémantického hľadiska je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či sú tvorené prvkami s konkrétnym významom, alebo sú ich prvky fantazijné.

V predmetnom prípade nebude spotrebiteľ pripisovať zhodnému slovnému prvku „CPM“ žiadny konkrétny význam. Rovnako bude posudzovať aj obrazové prvky sporných označení. Slová s konkrétnym významom v preklade z anglického jazyka budú len ďalšie slovné prvky „INSIGHT“ (náhľad), „INFLUENCE“ (vplyv) a „SALES“ (predaj) druhej a tretej staršej ochrannej známky, ktoré však v kontexte dominantného slovného prvku neposkytujú spotrebiteľovi žiadnu ucelenú informáciu, ktorú by si spotrebiteľ uvedomil a zapamätal, a tak sémantické hľadisko nebude mať vplyv na celkové posúdenie podobnosti označení.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámieny

Pravdepodobnosť zámieny medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámieny musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámieny 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 zámieny 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 bude služby zverejneného označenia vyhľadávať predovšetkým odborná spotrebiteľská verejnosť, keďže ide o služby, ktoré sú zamerané na odborné obchodné, marketingové, podnikateľské aktivity a služby vzťahujúce sa na školenie a vzdelávanie, ktoré si vyžadujú vyššiu úroveň pozornosti pri ich výbere aj vzhľadom na to, že predmetné služby sú finančne náročnejšie.

Pri posúdení podobnosti označení boli z vizuálneho hľadiska sporné označenia posúdené ako podobné, v prípade prvej staršej ochrannej známky dokonca podobné vo vyššej miere. Zároveň boli posúdené ako podobné až zhodné z fonetického hľadiska, a vzhľadom na fantazijný charakter ich dominantného slovného prvku „CPM“ bolo konštatované, že sémantické hľadisko nebude mať vplyv na celkové posúdenie podobnosti sporných označení. Obrazový prvok zverejneného označenia nebude viesť k jeho odlišeniu od starších ochranných známok, vzhľadom na to, že ide o jednoduché farebné plochy v tvare štvorca, ktoré v podstate tvoria len pozadie dominantnému slovnému prvku „CPM“, ktorý je jediným prvkom prvej staršej ochrannej známky a zároveň je aj dominantným a dištingtívnym prvkom druhej a tretej staršej ochrannej známky. V tejto súvislosti je nutné opäť uviesť, že pri vizuálnom porovnaní, pokiaľ označenia obsahujú slovnú a aj obrazovú zložku, slovný prvok má na spotrebiteľa logicky silnejší dopad ako obrazový prvok, pretože spotrebiteľia obvykle neanalyzujú označenia, ale vyjadrujú sa o označeniach prostredníctvom ich dominantných slovných prvkov, a týmto preto prirodzene venujú aj väčšiu pozornosť. Zároveň je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že spotrebiteľ obvykle nemá možnosť porovnávať tieto označenia reálne vedľa seba, preto sa spoľahne len na pamäťovú stopu, ktorú si uchoval v podvedomí, a preto si v porovnávaných označeniach zapamätá najmä slovný prvok „CPM“, ktorý majú porovnávané označenia zhodný a odlišné obrazové a slovné prvky mu pri orientácii na trhu nepomôžu. Zároveň je nutné zdôrazniť, že tieto odlišné prvky, vzhľadom na ich postavenie a veľkosť v druhej a tretej staršej ochrannej známke možno považovať za prvky s nepodstatným vplyvom na ich celkový dojem a navyše vo vzťahu ku kolíznym službám ide o prvky s nízkou mierou rozlišovacej spôsobilosti. Naproti tomu dominantný a zhodný slovný prvok sporných označení „CPM“ predstavuje prvok s priemernou mierou rozlišovacej spôsobilosti.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti možno celkovú podobnosť sporných označení zhodnotiť ako vyššiu, a preto aj pri zohľadnení vyššej pozornosti spotrebiteľa, vo vzťahu k prihláseným službám v triedach 35 a 41, ktoré boli posúdené ako zhodné a/alebo podobné so službami zapísanými pre staršie ochranné známky v rovnakých triedach, nemožno vylúčiť to, že spotrebiteľia sa budú domnievať, že zverejneným označením označené služby pochádzajú od rovnakého alebo ekonomicky prepojeného subjektu ako služby namietateľa. Na základe uvedeného je nutné konštatovať, že medzi porovnávanými označeniami existuje pravdepodobnosť ich zámieny a aj ich asociácie. V danom prípade bolo tiež opodstatnené vziať do úvahy aj uplatnenie kompenzačného princípu, ktorý hovorí, že nižšia miera podobnosti, ktorá bola konštatovaná pre niektoré prihlásené služby v triedach 35 a 41 je v danom prípade kompenzovaná vyššou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami.

Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať, že vo vzťahu k napadnutým službám v triedach 35 a 41 boli podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach naplnené, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 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:

ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.
Záhradnícka 36
821 08 Bratislava 2

Falcon Legal advokátska kancelária s. r. o.
Dunajská 33
811 08 Bratislava 1