




Banská Bystrica 30. 3. 2020

POZ 2550-2018/N-19-2020


ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Trei Real Estate GmbH, Wissollstraße 5-43, 45478 Mülheim /Ruhr, Nemecko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského 13, 851 01

Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia  do registra ochranných známk, prihláseného 28.11.2018 prihlasovateľom J & T REAL ESTATE, a. s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, zastúpeným v konaní Advokátskou kanceláriou RELEVANS s. r. o., Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 2550-2018 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4.2.2019, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia  do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 2550-2018 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 1.5.2019 podané námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktoré sa týkali všetkých prihlásených služieb v triedach 35, 36, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil námietky tým, že je majiteľom staršej slovnej medzinárodnej ochrannej známky č. 1378165 „Trei“ s právom prednosti od 2.5.2017, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35, 36, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Následne namietateľ opísal dotknuté označenia a venoval sa ich porovnaniu z vizuálneho hľadiska. Uviedol, že ich dominantné slovné prvky sa zhodujú v troch písmenách „TRE“ z celkového počtu štyroch písmen „TREI“ vs. „JTRE“ a líšia sa len v písmenách „I“ vs. „J“, ktoré sú však vizuálne veľmi podobné. Všetky písmená zverejneného označenia sú v miernej grafickej úprave. K farebnému vyhotoveniu zverejneného označenia namietateľ poznamenal, že túto skutočnosť nemožno brať do úvahy, pretože v súlade so zaužívanou praxou chránené čiernobiely označenie umožňuje aj jeho farebné vyhotovenie. K ďalším slovným prvkom „J & T“ a „REAL ESTATE“ namietateľ uviedol, že uvedené slovné prvky sú vo vzťahu k dominantnému slovnému prvku „JTRE“ zverejneného označenia nesporne menšie, a ak ich spotrebiteľia vôbec postrehnú, budú ich veľmi pravdepodobne vnímať ako opisné prvky vzťahujúce sa k osobe prihlasovateľa a jeho činnosti, pretože slovné spojenie „REAL ESTATE“ sa často používa v realitnej činnosti na označovanie nehnuteľností a s tým súvisiacich činností, čím táto časť zverejneného označenia má podľa namietateľa veľmi nízku rozlišovaciu spôsobilosť. Namietateľ dodal, že je potrebné vziať do úvahy aj skutočnosť, že spotrebiteľia spravidla nemajú možnosť porovnať označenia vedľa seba, ale musia sa spoliehať na zapamätaný nedokonalý vnem, kedy im rozdiel v písmenách „I“ vs. „J“ s najväčšou pravdepodobnosťou vôbec neutkvie v pamäti. Uvedené platí aj o slovných prvkoch „J & T“ a „REAL ESTATE“, ktoré sú graficky nevýrazné a pri letmom pohľade takmer neviditeľné. Vzhľadom na uvedené

skutočností namietateľ konštatoval strednú až vysokú mieru podobnosti dotknutých označení z vizuálneho hľadiska.

V súvislosti s fonetickým hľadiskom namietateľ uviedol, že dotknuté označenia vykazujú strednú mieru podobnosti z dôvodu, že spotrebiteľia staršiu ochrannú známku prečítajú skrátene len ako „trei“ a zverejnené označenie ako „jtre“, čiže rozdiel medzi nimi bude spočívať len v odlišnej reprodukcii hlások „i“ vs. „j“.

Namietateľ konštatoval, že dotknuté označenia nemožno porovnať zo sémantického hľadiska, pretože ich dominantné slovné prvky „TREI“ vs. „JTRE“ sú fantazijné. Rovnako aj slovný prvok „J & T“ zverejneného označenia je fantazijný. Čo sa týka slovného spojenia „REAL ESTATE“ zverejneného označenia, budú si ho spotrebiteľia podľa namietateľa spájať s nehnuteľnosťami alebo službami spojenými s nimi.

Ďalej namietateľ uviedol zoznam námietkami dotknutých, ako aj zoznam zapísaných služieb v triedach 35, 36, 37 a 42 a konštatoval, že z ich porovnania vyplýva, že zverejnené označenie je prihlásené pre služby, ktoré sú zhodné, podobné alebo súvisiace so zapísanými službami pre staršiu ochrannú známku.


Podľa namietateľa konštatovaná vizuálna a fonetická podobnosť a zároveň zistená zhodnosť, podobnosť a vzájomná súvislosť medzi kolíznymi službami smeruje k záveru, že bude dochádzať k vysokej pravdepodobnosti zámény dotknutých označení na strane spotrebiteľskej verejnosti.


Namietateľ uviedol, že okrem pravdepodobnosti zámény bude dochádzať aj k asociácii dotknutých označení, pretože spotrebiteľia budú považovať zverejnené označenie len za ďalší variant staršej ochrannej známky, a to na základe skutočnosti, že dominantné slovné prvky dotknutých označení sú takmer zhodné.

V závere námietok namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol pre všetky služby prihlásené v triedach 35, 36, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 13.6.2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 15.8.2019 uviedol, že spolu s námietkami mu nebola doručená plná moc, ktorú udelil namietateľ svojmu právnomu zástupcovi na podanie námietok v jeho mene.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že obdobné slovné a obrazové označenie k zverejnenému označeniu používal už od 6.3.2006 na marketingové a propagačné účely, kedy došlo k zmene jeho obchodného mena z „J & T GLOBAL, a. s.“ na „J & T REAL ESTATE, a. s.“. Prihlasovateľ na preukázanie uvedenej skutočnosti predložil výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, ďalej propagačné materiály reprezentujúce jeho činnosť a svedčiacie o jeho aktívnej činnosti od roku 2006 a dôkaz o registrácii jeho domény www.jtre.sk. Následne prihlasovateľ vysvetlil význam jednotlivých prvkov, z ktorých zverejnené označenie pozostáva. Uviedol, že zverejnené označenie  tvorí jeho aktuálne obchodné meno bez uvedenia právnej formy jeho spoločnosti, tiež obsahuje celé znenie slovného prvku jeho zapísanej obrazovej

ochrannej známky č. 232731 , ktorej pôvod je založený na spojitosti s finančnou skupinou „J & T“, v ktorej názve písmená „J“ a „T“ predstavujú iniciály zakladateľov skupiny (p. Jakabovič a p. Tkáč). Prihlasovateľ dodal, že spojenie písmen „JTRE“ v slovnom prvku „JTRE J & T REAL ESTATE“ zverejneného označenia je vytvorené zo zvýraznených úvodných písmen nachádzajúcich sa v jeho obchodnom mene „J & T REAL ESTATE, a. s.“. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že namietateľ (Trei Real Estate GmbH) je členom nadnárodnej skupiny Tengelmann Group a vykonáva svoju podnikateľskú činnosť v Poľsku, v USA, v Českej republike a aj na Slovensku prostredníctvom spoločnosti Trei Real Estate Slovakia, s. r. o. od 4.1.2012, t. j. podľa prihlasovateľa so značným časovým odstupom od začatia používania označenia prihlasovateľom nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike. Prihlasovateľ dodal, že uvedená skupina pôsobí na Slovensku najmä pod označeniami „Vendo“ alebo „Vendo park“ či „Vendo center“, ktoré sú zapísané ako ochranné známky aj v registri ochranných známk úradu. Prihlasovateľ na preukázanie uvedenej skutočnosti predložil printscreen z internetovej stránky namietateľa. Podľa prihlasovateľa z uvedeného vyplýva, že namietateľ poskytoval a poskytuje svoje služby na území Slovenska pod iným označením ako „Trei“, a že on svoje obchodné meno a zverejnené označenie používal v súvislosti so svojou činnosťou skôr, ako bola zapísaná ochranná známka namietateľa, o ktorú oprel svoje námietky, t. j. pred 7.6.2017. Prihlasovateľ konštatoval, že uvedené skutočnosti by mal úrad zohľadniť pri rozhodovaní

o námietkach.



Prihlasovateľ sa ďalej venoval porovnaniu označení z jednotlivých hľadísk a v súvislosti s vizuálnym hľadiskom uviedol, že zverejnené označenie je obrazovým označením, kým staršia ochranná známka je slovná. Slovný prvok zverejneného označenia podľa neho poskytuje informáciu o tom, od ktorej spoločnosti pochádzajú poskytované služby označené týmto označením a tiež akou činnosťou sa jeho majiteľ reálne zaoberá. Podľa prihlasovateľa spotrebitelia obvykle neanalyzujú označenia tovarov a služieb, ale vyjadrujú sa o označeniach prostredníctvom ich slovných prvkov, a týmto preto prirodzene venujú aj väčšiu pozornosť, čo možno predpokladať aj v prípade zverejneného označenia. Prihlasovateľ k argumentu namietateľa, že slovné spoje „REAL ESTATE“ nachádzajúce sa vo zverejnenom označení má veľmi nízku rozlišovaciu spôsobilosť a spotrebitelia ho budú vnímať ako vzťahujúce sa na jeho činnosť, uviedol, že s týmto argumentom namietateľa sa nemôže stotožniť, pretože rozlišovaciu spôsobilosť zverejneného označenia je potrebné posudzovať nielen v súvislosti s jeho výraznejším slovným prvkom „JTRE“, ale aj v súvislosti so slovným spojením „J & T REAL ESTATE“, ktoré nadobudlo vysokú rozlišovaciu spôsobilosť jeho dlhodobým používaním ako obchodného mena, ako aj tým, že je slovným vyjadrením jeho zapísanej



ochrannej známky č. 232731 s právom prednosti od 6.2.2012.

Vzhľadom na skutočnosť, že zverejnené označenie oproti staršej ochrannej známke obsahuje aj obrazový prvok a tiež slovné spojenie, ktoré poukazuje na predmet činnosti, prihlasovateľ konštatoval, že dotknuté označenia nie sú podobné z vizuálneho hľadiska. Prihlasovateľ sa v súvislosti s týmto konštatovaním odvolal na Metodiku konania úradu č. Mk/1/2017/V2 (ďalej aj „Metodika úradu“), bod 5.3.2.6, tiež na rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie vo veci T-312/03 (Wassen International Ltd) a rozhodnutie Najvyššieho súdu SR vo veci sp. zn. 7Spv/2/2017 (IRIS a IRIS IDENT).

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že podľa Metodiky úradu, použitie rovnakej farby v oboch označeniach môže viesť k vizuálnej podobnosti. Keďže zverejnené označenie je vo farebnom vyhotovení modrej farby a staršia ochranná známka v čiernobielym vyhotovení, nie je podľa prihlasovateľa namieste argument namietateľa, že v súlade so zaužívanou praxou čiernobiele vyhotovenie označenia umožňuje aj jeho farebné vyhotovenie, pretože vizuálnou kontrolou internetovej stránky www.treirealestate.com namietateľa bolo zistené, že na

účely reklamy a propagácie (avšak nie na území Slovenska) používa označenie , ktoré je veľmi podobné zverejnenému označeniu a vzdialené od staršej ochrannej známky. Prihlasovateľ sa domnieva, že skutočným dôvodom na podanie námietok bolo to, že namietateľ používa staršiu ochrannú známku v takej podobe, ktorá je vo vysokej miere podobná s obrazovou časťou zverejneného označenia .

Prihlasovateľ, opierajúc sa o Metodiku úradu uviedol, že zvláštny prístup je treba venovať označeniam, ktorých súčasťou je meno, obchodné meno, pretože verejnosť v nich vníma a hodnotí dominantnosť prvkov inak ako pri ostatných označeniach a rovnako, pokiaľ označenie obsahuje oba prvky, obchodné meno i ďalší fantazijný prvok, je potrebné posúdiť túto skutočnosť podľa daného prípadu. Preto podľa prihlasovateľa pri vizuálnom porovnaní dotknutých označení ako celkov nie je možné uvažovať o spojitosti medzi nimi.

Ďalej prihlasovateľ poukázal na účelové porovnanie slovného prvku „JTRE“ so slovným prvkom „Trei“ namietateľom bez ohľadu na celkové znenie slovného prvku zverejneného označenia, pričom upriamil pozornosť na zhodu troch písmen z celkového počtu štyroch písmen a na vysokú mieru podobnosti písmen „J“ vs. „I“. Podľa prihlasovateľa, aj keď existuje určitá vizuálna podobnosť medzi písmenami „J“ vs. „I“, tieto sú v slovných prvkoch „JTRE“ vs. „Trei“ umiestnené na opačnom mieste, t. j. vo zverejnenom označení v úvode slovného prvku „JTRE“ a v slovnom prvku „Trei“ staršej ochrannej známky na jeho konci, čo značne prispieje k odlišeniu dotknutých označení. Prihlasovateľ konštatoval, že aj malé odlišnosti v krátkych označeniach, za predpokladu, že vedú k odlišnému celkovému dojmu, sú postačujúce na konštatovanie odlišnosti dotknutých označení. Ďalej prihlasovateľ poznamenal, že jeho služby sú poskytované pod označením, ktoré obsahuje najskôr písmeno „J“ a za ním ihneď písmeno „T“, pričom tieto písmená sú často rozdelené symbolom „&“, a tak spotrebitelia ľahko identifikujú ním poskytované služby od služieb namietateľa, pretože staršia ochranná známka „Trei“ takúto kombináciu písmen, vrátane ich poradia, neobsahuje. Prihlasovateľ dodal, že slovný prvok „JTRE“ zverejneného označenia budú spotrebitelia vzhľadom na jeho výslovnosť hláskovaním vnímať ako iniciálovú skratku, kým slovný prvok „Trei“ staršej ochrannej známky ako jednoslabičné cudzie slovo. Podľa prihlasovateľa všetky uvedené skutočnosti prispievajú k odlišeniu dotknutých označení z vizuálneho hľadiska. V uvedenej súvislosti prihlasovateľ dal do

pozornosti rozhodnutie Najvyššieho súdu SR vo veci sp. zn. 8SŽH/2/2015 z 28.2.2018 (AVIN vs. NIVA), kde súd konštatoval, že napriek rovnakej dĺžke a použitiu rovnakých písmen v dotknutých označeniach, rozdiely spočívajúce práve v odlišnom umiestnení týchto písmen spôsobujú, že celkový vnem týchto označení je odlišný.

Čo sa týka fonetického hľadiska, prihlasovateľ uviedol, že spotrebiteľia slovný prvok „JTRE“ zverejneného označenia prečítajú z dôvodu prítomnosti spoluhlások „JTR“, ktoré sa veľmi ťažko vyslovujú, tak, že ho vyhláskujú, tiež vyhláskujú aj slovný prvok „J & T“ a slovné spojenie „REAL ESTATE“ prečítajú bez hláskovania. Podľa prihlasovateľa, vzhľadom na skutočnosť, že v slovnom prvku zverejneného označenia sa nachádza znak „&“, ktorý indikuje, že nejde o slovenský výraz a tiež slovné spojenie „REAL ESTATE“ je v anglickom jazyku, spotrebiteľia slovný prvok zverejneného označenia môžu tiež prečítať po anglicky ako „J“ (džei), „T“ (tí), „R“ (ár), „E“ (í), „J“ (džei), „&“ (end), „T“ (tí), „REAL“ (rfl), „ESTATE“ (istejt). Staršiu ochrannú známku prečítajú ako jednoslabičné slovo „trei“. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že aj pri vyslovovaní slovných prvkov dotknutých označení je intonácia odlišná. V prípade vyslovovania skupiny písmen „JTRE“ je rovnaká pri každom písmene, kým pri slovnom prvku „Trei“ je výrazná na jeho začiatku. V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-334/05 P/2017 (LIMONCELLO).

Prihlasovateľ v súvislosti so sémantickým hľadiskom uviedol, že súhlasí s tvrdením namietateľa, že si spotrebiteľia pod slovným spojením „REAL ESTATE“ predstavujú nehnuteľnosti, kým zo slovného prvku staršej ochrannej známky takéto spojenie s nehnuteľnosťami nevyplýva, a preto sú dotknuté označenia zo sémantického hľadiska odlišné. Prihlasovateľ dodal, že slovný prvok „Trei“ staršej ochrannej známky je v rumunskom jazyku výrazom pre číslicu „tri“.

Ďalej sa prihlasovateľ venoval porovnaniu služieb a uviedol, že nemožno konštatovať zhodnosť alebo podobnosť služieb dotknutých označení, keďže staršia ochranná známka, ktorá je zapísaná len pre služby v triedach 35, 36, 37 a 42, nie je zapísaná aj pre služby v triedach 38, 39, 41 a 43, pre ktoré je zverejnené označenie prihlásené, čím je podľa prihlasovateľa zdôraznená skutočnosť, že jednotlivé služby pochádzajú od rôznych subjektov. Prihlasovateľ dodal, že používa zverejnené označenie v spojení s činnosťou v oblasti developmentu, pričom jeho produkty sú všeobecne známe verejnosti. Mnohé z prihlásených služieb sú určené náročnejším spotrebiteľom, ktorí im budú venovať vyššiu pozornosť, následkom čoho sa predpokladá nižšia miera podobnosti so službami ponúkanými iným subjektom.

Prihlasovateľ konštatoval, že dotknuté označenia nie sú podobné z vizuálneho, fonetického a ani sémantického hľadiska, tiež kolízne služby nie sú zhodné a/alebo podobné, a tak podľa neho nebude dochádzať k pravdepodobnosti ich zámény na strane verejnosti.

Prihlasovateľ vyslovil názor, že nebude dochádzať ani k asociácii zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou, ktorú namietateľ založil na slovných prvkoch „JTRE“ vs. „Trei“ dotknutých označení. Prihlasovateľ svoje tvrdenie oprel o už vyššie uvedené dôvody a tiež v tejto súvislosti poukázal aj na rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-251, SABEL vs. Puma z roku 1997.

V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ navrhol, aby úrad námietky zamietol ako nedôvodné.


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.

Namietateľ založil podané námietky na dôvode obsiahnutom v ustanovení § 7 písm. a) bod 2. zákona 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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény 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 zverejneného označenia  , číslo spisu POZ 2550-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 28.11.2018 prihlasovateľom J & T REAL ESTATE, a. s., Dvořákovo nábřeží 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 4.2.2019 pre služby v triedach 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Trei Real Estate GmbH, Wissollstraße 5-43, 45478 Mülheim /Ruhr, Nemecko, je majiteľom medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 1378165 „Trei“ s právom prednosti od 2.5.2017, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35, 36, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „staršia ochranná známka“).

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

Porovnanie služieb

Námietky smerujú proti nasledujúcim službám zverejneného označenia:

trieda 35 – „*administratívna správa hotelov; komerčné informačné kancelárie; administratívne spracovanie obchodných objednávok; reklamné agentúry; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; prenájom reklamných materiálov; marketing; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; obchodné odhady; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; reklama; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); dražby; vzťahy s verejnosťou (public relations); on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby“;*

trieda 36 – „*bankové hypotéky; prenájom bytov; finančné analýzy; finančné poradenstvo; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); oceňovanie nehnuteľnosti; vyberanie nájomného; správa nehnuteľností; správa nájomných domov; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; správcovstvo majetku (pre tretie osoby); sprostredkovanie nehnuteľností“;*

trieda 37 – „*čistenie interiérov budov; čistenie exteriérov budov; inštalácie a opravy výťahov; inštalácie a opravy chladiacich zariadení; inštalácia, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení; inštalácie a opravy požiarnych hlásičov; inštalácie a opravy poplašných systémov proti vlámaniu; prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; inštalácie a opravy vykurovacích zariadení; klampiárstvo a inštalatérstvo; stavba a opravy skladov; izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); čistenie okien; výstavba tovární; izolovanie stavieb; murovanie, murárske práce; inštalácia, údržba a opravy strojov; stavebné informácie; informácie o opravách; stavebné poradenstvo“;*

trieda 42 – „*tvorba počítačového softvéru; architektonické poradenstvo; štúdie technických projektov; expertízy (inžinierske práce); urbanistické plánovanie; poradenstvo v oblasti úspory energie; energetické audit; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing)“.*

Staršia ochranná známka je zapísaná pre služby:

trieda 35 – „*business management; business administration; advertising; office functions; business organization planning of real estate projects; business planning; business organization consultation of building projects; building contracting, namely economic forecasting and analysis of building projects for others; business project management services for construction projects; real estate marketing*” [obchodný

manažment; obchodná administratíva; reklama; kancelárske práce; organizačné služby v oblasti obchodného plánovania realitných projektov; služby v oblasti obchodného plánovania; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti stavebných projektov; stavebná kontraktácia, menovite ekonomické prognózovanie a analýza stavebných projektov pre tretie subjekty; služby v oblasti riadenia obchodných projektov pre stavebné projekty; umiestňovanie nehnuteľností na trh],

trieda 36 – „*insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs, in particular rental of real estate, real estate agency, property (real estate) management, real estate management, property sales, real estate management, arranging of contracts in relation to the buying and selling of businesses (real estate affairs), building contractor services (namely the financial preparation of building projects, financial planning for real estate projects); real estate investment and portfolio management services; real-estate valuations; real-estate and housing management; real- estate consultancy; brokerage in relation to the renting of apartments, apartment blocks, detached houses and/or buildings, shops, offices and logistics and industrial buildings; providing real estate information about leisure properties; real estate brokerage; real estate agency services; rent collection; management of land; arranging finance for construction projects; real estate appraisal; rental of offices; rental of offices for co-working; rental of real estate; rental of farms; rental of apartments; apartment house management; accommodation bureau services [apartments]; management and rental of apartments, apartment blocks, detached houses and/or buildings, shopping centers, shops, offices and logistics and industrial buildings, real estate leisure properties*” [poisťovníctvo; služby v oblasti finančnictva; menové služby; služby v oblasti nehnuteľností, najmä prenájom nehnuteľností, realitné kancelárie, správa nehnuteľností, správa a predaj nehnuteľností, dojednávanie zmlúv v súvislosti s nákupom a predajom spoločností (služby v oblasti nehnuteľností), služby stavebných dodávateľov (menovite finančná príprava stavebných projektov, finančné plánovanie realitných projektov); služby v oblasti investícií do nehnuteľností a správy portfólií; oceňovanie nehnuteľností; správa nehnuteľností a bytov; poradenstvo v oblasti nehnuteľností; sprostredkovanie v oblasti prenájmu bytov, bytových domov, samostatných domov a/alebo budov, obchodov, kancelárií a logistických a priemyselných stavieb; poskytovanie informácií o rekreačných nehnuteľnostiach; sprostredkovanie nehnuteľností; služby realitných kancelárií; vyberanie nájomného; manažment pozemkov; zabezpečovanie financií pre stavebné projekty; oceňovanie nehnuteľností; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom zdieľaných kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; prenájom poľnohospodárskych fariem; prenájom bytov; správa nájomných domov; ubytovacie kancelárie (prenájom bývania); správa a prenájom bytov, bytových domov, samostatných domov a/alebo budov, nákupných centier, obchodov, kancelárií a logistických a priemyselných stavieb, rekreačných nehnuteľností],

trieda 37 – „*building construction; construction; building and construction of apartments, apartment blocks, detached houses and/or buildings, shopping centers, shops, offices and logistics and industrial buildings, leisure properties; demolition of apartments, apartment blocks, detached houses and/or buildings, shopping centers, shops, offices and logistics and industrial buildings, real estate leisure properties; restoration of apartments, apartment blocks, detached houses and/or buildings, shopping centers, shops, offices and logistics and industrial buildings, real estate leisure properties; renovation of building; building contractor services, namely construction of building projects, interior and exterior repair of apartments, apartment blocks, detached houses and/or buildings; indoor and outdoor installation and repair services for apartments, apartment blocks, detached houses and/or buildings, shopping centers, shops, offices and logistics and industrial buildings, real estate leisure properties; real estate development (building and construction of); building contracting, namely the construction of building projects for others; building construction supervision*” [stavebníctvo; stavebná činnosť; stavba a výstavba bytov, bytových domov, samostatných domov a/alebo budov, nákupných centier, obchodov, kancelárií a logistických a priemyselných stavieb, rekreačných nehnuteľností; demolácie bytov, bytových domov, samostatných domov a/alebo budov, nákupných centier, obchodov, kancelárií a logistických a priemyselných stavieb, rekreačných nehnuteľností; renovácia bytov, bytových domov, samostatných domov a/alebo budov, nákupných centier, obchodov, kancelárií a logistických a priemyselných stavieb, rekreačných nehnuteľností; renovácie budov; služby stavebných dodávateľov, menovite výstavba stavebných projektov, opravy interiérov a exteriérov bytov, bytových domov, samostatných domov a/alebo budov; vnútorné a vonkajšie inštalácie a opravy bytov, bytových domov, samostatných domov a/alebo budov, nákupných centier, obchodov, kancelárií a logistických a priemyselných stavieb, rekreačných nehnuteľností; služby rozvoja nehnuteľností (stavebníctvo a stavebná činnosť); dojednávanie zmlúv v oblasti stavebníctva, menovite zhotovovanie stavebných projektov pre tretie osoby; stavebný dozor),

trieda 42 – „*architecture; design of interior decor; construction consultation (namely architectural consultancy); preparation of technical report for apartments, apartment blocks, detached houses and/or buildings, shops, offices and logistics and industrial buildings, shopping centers; providing of technical expertise relating to housing construction and surveying, construction drafting, technical planning, (technical) planning of real estate projects; building design services; architectural consultancy; engineering services; conducting technical project studies; energy auditing; interior design*” [architektúra; výzdoba interiérov; stavebné poradenstvo (najmä architektonické poradenstvo); vypracovanie technických správ o bytoch, bytových domoch, samostatných domoch a/alebo budovách, obchodoch, kanceláriách a logistických a priemyselných budovách, nákupných centrách; poskytovanie technických expertíz v oblasti bytovej výstavby a geodézie, navrhovania stavieb, technického plánovania, (technického) plánovania realitných projektov; služby v oblasti projektovania budov; architektonické poradenstvo; inžinierske služby; realizácia technických projektových štúdií; energetické audity; interiérový dizajn].

Pred samotným porovnaním služieb je potrebné uviesť, že na účely posúdenia podobnosti služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámenny, nie je rozhodné formálne zatriedenie služieb do konkrétnej triedy, ale zohľadňujú sa 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.

Služba „*reklama*“ je obsiahnutá v zozname služieb prihlásených v triede 35 pre zverejnené označenie a zároveň aj v zozname služieb zapísaných v triede 35 pre staršiu ochrannú známku, a preto ide o zhodnú službu.

Ďalšie prihlásené služby „*reklamné agentúry; prenájom reklamných materiálov; marketing; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vzťahy s verejnosťou (public relations); on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; platené reklamné služby typu „klikni sem*““ v triede 35 pre zverejnené označenie možno aj bez podrobnej analýzy považovať za zhodné so zapísanou službou „*reklama*“ v triede 35 pre staršiu ochrannú známku, pretože služba „*reklama*“, ako širšia všeobecná kategória, zahŕňa aj konkrétne špecifické druhy prihlásených služieb súvisiace s reklamou.

Zverejnené označenie je prihlásené v triede 35 aj pre službu „*prenájom kancelárskych strojov a zariadení*“, ktorá je obsiahnutá v širšej všeobecnej kategórii služieb „*kancelárske práce*“ zapísaných v triede 35 pre staršiu ochrannú známku, teda ide o služby zhodné.

Zverejnené označenie je prihlásené v triede 35 aj pre služby „*komerčné informačné kancelárie; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; obchodné odhady; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve; obchodné sprostredkovateľské služby*“, ktoré možno považovať za zhodné so zapísanou službou „*obchodný manažment*“ v triede 35 pre staršiu ochrannú známku, vzhľadom na to, že pod obchodný manažment možno zahrnúť činnosti spojené s riadením spoločnosti, ako je napr. kontrola, vedenie, monitorovanie, organizácia a plánovanie, pričom tieto služby zahŕňajú aj akékoľvek poradenské a pomocné činnosti, ktoré môžu byť užitočné pri riadení podniku.

Ďalšie prihlásené služby v triede 35 „*administratívna správa hotelov; administratívne spracovanie obchodných objednávok*“ možno považovať za podobné so zapísanou službou „*obchodná administratíva*“ pre staršiu ochrannú známku v tej istej triede 35, pretože uvedené prihlásené služby a aj zapísaná služba sledujú rovnaký cieľ, t. j. týkajú sa obchodnej administratívy. Tiež majú zhodných poskytovateľov a sú určené rovnakým konečným spotrebiteľom.

Ostatné prihlásené služby „*dražby*“ v triede 35 pre zverejnené označenie nie sú podobné so žiadnymi službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku. Predmetné služby sú špecifickými službami zahŕňajúcimi vyhlásenie aukcie a kontrolovanie ponuky na kúpu, majú teda odlišnú povahu, účel, spôsob poskytovania, nekonkurujú si a nie sú ani navzájom doplnkové, tiež sú obvykle poskytované odlišnými subjektmi.

Služby zverejneného označenia „*prenájom bytov; oceňovanie nehnuteľnosti; vyberanie nájomného; správa nehnuteľností; správa nájomných domov; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností*“ prihlásené v triede 36 sú zhodne obsiahnuté v zozname služieb zapísaných v triede 36 pre staršiu ochrannú známku, a preto ide o zhodné služby.

Ďalšia prihlásená služba v triede 36 „*realitné kancelárie*“ pre zverejnené označenie je zhodná so zapísanou službou „*služby realitných kancelárií*“ pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 36, keďže ide o synonymický termín.

Služby zverejneného označenia prihlásené v triede 36 „*bankové hypotéky; finančné analýzy; finančné poradenstvo; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); správcovstvo majetku (pre tretie osoby)*“ možno považovať za zhodné, resp. vysoko podobné so všeobecne definovanými službami „*služby v oblasti finančnictva*“ zapísanými v triede 36 pre staršiu ochrannú známku. Predmetné porovnávané služby majú rovnaký charakter, tiež majú zhodných poskytovateľov, ako napr. bankové alebo úverové inštitúcie, a sú určené rovnakým konečným spotrebiteľom, teda nemožno na trhu vylúčiť stret uvedených služieb namietateľa s uvedenými službami prihlasovateľa

Služby zverejneného označenia „*prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor*“ prihlásené v triede 37 sú zhodne obsiahnuté v zozname služieb zapísaných v triede 37 pre staršiu ochrannú známku alebo sa s nimi prekrývajú, a preto ide o zhodné služby.

Pre prihlásené služby v triede 37 „*výstavba tovární*“ možno aj bez podrobnej analýzy konštatovať zhodnosť so službami zapísanými v triede 37 „*stavba a výstavba priemyselných stavieb*“ pre staršiu ochrannú známku.

Ďalšie prihlásené služby v triede 37 „*stavba a opravy skladov; izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); izolovanie stavieb; murovanie, murárske práce; stavebné informácie*“, ktoré sa týkajú výstavby a oprav rôznych budov a pomocných služieb v oblasti stavebníctva, sú zahrnuté vo všeobecnej skupine zapísaných služieb „*stavebníctvo; stavebná činnosť; renovácie budov*“ v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku, sú rovnako poskytované pre rovnakých spotrebiteľov za rovnakým cieľom, ide teda o služby zhodné.

Bez nutnosti podrobnej analýzy možno konštatovať, že služby zverejneného označenia „*stavebné poradenstvo*“ prihlásené v triede 37 sú zhodné so službami „*stavebné poradenstvo (najmä architektonické poradenstvo)*“ zapísanými v triede 42 pre staršiu ochrannú známku.

Prihlásené služby v triede 37 „*inštalácie a opravy výtahov; inštalácie a opravy chladiacich zariadení; inštalácia, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení; inštalácie a opravy požiarnych hlásičov; inštalácie a opravy poplašných systémov proti vlámaniu; inštalácie a opravy vykurovacích zariadení; klampiarstvo a inštalatérstvo; inštalácia, údržba a opravy strojov; informácie o opravách*“ možno považovať za zhodné, resp. vysoko podobné so zapísanými službami „*renovácia bytov, bytových domov, samostatných domov a/alebo budov, nákupných centier, obchodov, kancelárií a logistických a priemyselných stavieb, rekreačných nehnuteľností; vnútorné a vonkajšie inštalácie a opravy bytov, bytových domov, samostatných domov a/alebo budov, nákupných centier, obchodov, kancelárií a logistických a priemyselných stavieb, voľnočasových nehnuteľností*“ v triede 37 pre staršiu ochrannú známku, pretože uvedené prihlásené a aj zapísané služby sa zhodne týkajú montážnych a údržbárskych prác, môžu mať zhodných poskytovateľov a sú určené rovnakým konečným spotrebiteľom.

Ostatné prihlásené služby v triede 37 „*čistenie interiérov budov; čistenie exteriérov budov; čistenie okien*“, ktorých cieľom je vyčistenie vnútorných a vonkajších priestorov postavených budov, nie sú podobné so žiadnymi zapísanými službami pre staršiu ochrannú známku. Povaha predmetných služieb, ako aj spôsob ich použitia je odlišný, okrem toho nie sú navzájom komplementárne, a ani by konkurujúci spotrebiteľia neočakávali, že subjekty poskytujúce stavebné služby budú ponúkať aj čistiace služby.

Služby „*architektonické poradenstvo; energetické audit*“ v triede 42 sú obsiahnuté v zozname prihlásených a zároveň aj v zozname zapísaných služieb v rovnakej triede 42, a preto ide o zhodné služby.

Ďalšie prihlásené služby „*štúdie technických projektov; expertízy (inžinierske práce)*“ v triede 42 možno považovať za zhodné, resp. vysoko podobné so zapísanými službami „*služby v oblasti projektovania budov; realizácia technických projektových štúdií; poskytovanie technických expertíz v oblasti bytovej výstavby a*

geodézie, navrhovania stavieb, technického plánovania, (technického) plánovania realitných projektov; inžinierske služby“ v triede 42 pre staršiu ochrannú známku, keďže ide o prelínajúce sa služby, ktoré majú rovnaký účel, tiež majú zhodných poskytovateľov a sú určené rovnakým konečným spotrebiteľom.

Prihlásenú službu v triede 42 „poradenstvo v oblasti úspory energie“ možno považovať za podobnú so zapísanou službou „energetické audity“ v triede 42 pre staršiu ochrannú známku, pretože uvedená prihlásená a aj zapísaná služba sleduje rovnaký cieľ a majú rovnakú povahu, t. j. týkajú sa činnosti zameranej na úsporu energie. Tiež majú zhodných poskytovateľov a sú určené rovnakým konečným spotrebiteľom.

Ďalšie prihlásené služby v triede 42 „tvorba počítačového softvéru; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing)“ možno považovať za podobné so zapísanou službou „inžinierske služby“ v triede 42 pre staršiu ochrannú známku, pretože majú zvyčajne zhodných poskytovateľov, aj distribučné kanály a sú určené rovnakým konečným spotrebiteľom.

Zvyšnú prihlásenú službu v triede 42 „urbanistické plánovanie“, ktorej cieľom je rozvoj, tvorba a usmerňovanie vývoja miest, vidieckych osídlení a krajiny, možno považovať za podobnú so zapísanými službami „poskytovanie technických expertíz v oblasti bytovej výstavby a geodézie, navrhovania stavieb, technického plánovania, (technického) plánovania realitných projektov; služby v oblasti projektovania budov; architektonické poradenstvo; inžinierske služby“, pretože sú navzájom súvisiace a spotrebiteľ sa môže domnievať, že ich zdroje sú prepojené a navzájom spolupracujúce.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2550-2018)



Staršia ochranná známka
(MOZ č. 1378165)

Trei

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 obrazovým označením obsahujúcim slovný prvok „JTRE J & T REAL ESTATE“, ktorý je usporiadaný do dvoch riadkov pod seba. V prvom riadku je umiestnený slovný prvok „JTRE“, ktorý je graficky upravený tak, že je napísaný dvojitoú kontúrou a výraznými písmenami veľkej tlačenej abecedy. V druhom riadku je umiestnené slovné spojenie „J & T REAL ESTATE“, ktoré je napísané tenkou linkou a písmenami veľkej tlačenej abecedy, avšak v porovnaní so slovným prvkom „JTRE“ omnoho menším písmom. Celé označenie je vo farebnom vyhotovení modrej farby.

Staršia ochranná známka je slovná v čiernobielym vyhotovení a tvorí ju slovný prvok „Treí“, ktorý je napísaný písmenami malej tlačenej abecedy, okrem úvodného písmena „T“, ktoré je veľké. V súvislosti so slovnou a čiernobielyou ochrannou známkou je potrebné uviesť, že chráni slovný prvok ako taký.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie farebného obrazového zverejneného označenia so slovnou staršou ochrannou známkou. Zverejnené označenie je vyhotovené tak, že pri pohľade naň pozornosť spotrebiteľa prednostne upúta jeho najvýraznejší slovný prvok „JTRE“, ktorý možno považovať za dominantný slovný prvok označenia vzhľadom na jeho veľkosť a jeho grafickú úpravu. Tento slovný prvok zverejneného označenia ako aj slovný prvok staršej ochrannej známky pozostávajú zo štyroch písmen („JTRE“ vs. „Treí“), z ktorých tri sú zhodné („-TRE“ vs. „Tre-“), tieto sú však v skladbe slov umiestnené na iných pozíciách. Dominantný slovný prvok zverejneného označenia a slovný prvok staršej ochrannej známky sa síce zhodujú v ich väčšej časti, je nutné však zdôrazniť, že sa líšia v ich úvodnej časti („J“ vs. „T“), ktorej relevantný spotrebiteľ zvyčajne venuje vyššiu pozornosť, keďže v slovenskom jazyku sa slovné prvky čítajú zľava doprava a zhora nadol. Navyše v prípade slov „JTRE“ vs. „Treí“ ide o veľmi krátke slovné prvky, ktoré spotrebiteľ ľahko vníma a obsiahne celé pohľadom, a preto možno tvrdiť, že svojim tvarom výrazne odlišné písmená „J“ vs. „T“ v ich úvodnej časti neprehľadne. Rovnako neprehľadne ani odlišné písmená „E“ vs. „í“

v koncovnej časti označení. Pri porovnaní dotknutých označení z vizuálneho hľadiska nemožno opomenúť ani ďalšie slovné prvky zverejneného označenia, a to „J & T REAL ESTATE“, umiestnené v druhom riadku pod slovným prvkom „JTRE“, ktorý je navyše v štylizovanej farebnej úprave, čo v značnej miere ovplyvní celkový vizuálny vnem z tohto označenia. Vzhľadom na uvedené skutočnosti možno konštatovať, že porovnávané označenia nie sú z vizuálneho hľadiska podobné.

Z fonetického hľadiska je porovnanie označení založené na zvukovom vneme vyvolanom slovnými prvkami obsiahnutými v nich, a tak staršiu ochrannú známku spotrebiteľa prečítajú ako jednoslabičné slovo „trei“. V prípade dominantného slovného prvku zverejneného označenia možno predpokladať, že ho budú spotrebiteľa interpretovať ako „je-te-er-e“, t. j. prostredníctvom jeho jednotlivých hlások, a to z dôvodu, že sa spojenie spoluhlások „JT“ idúcich v slove za sebou veľmi ťažko vyslovuje alebo ho prečítajú ako dvojslabičné slovo „je-tre“. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že viacslovné dlhšie označenia spotrebiteľa prirodzene skracujú, a to najmä v takom prípade, ak sú zatienené iným dominantným slovným prvkom, na ktorý spotrebiteľ upriami svoju pozornosť. Preto je veľmi pravdepodobné, že spotrebiteľa odkážu na zverejnené označenie len prostredníctvom slovného prvku „JTRE“. Vzhľadom na skutočnosť, že sa spoluhláska „J“ na začiatku dominantného slovného prvku zverejneného označenia a rovnako aj spoluhláska „T“ na začiatku staršej ochrannej známky vyslovujú zreteľne a je na ne kladený prízvuk, ako aj vzhľadom na to, že spotrebiteľ vysloví zverejnené označenie ako štvorslabičné alebo dvojslabičné slovo („je-te-er-e“ alebo „je-tre“) a staršiu ochrannú známku ako jednoslabičné slovo, bude celkový rytmus a dĺžka reprodukcie týchto slovných prvkov odlišná, a tak možno aj pri zohľadnení skrátenej verzie zvukovej interpretácie zverejneného označenia hovoriť o dostatočnej odlišnosti dotknutých označení z fonetického hľadiska. Prípadná reprodukcia aj ostatných slovných prvkov „J & T REAL ESTATE“ zverejneného označenia len prispeje ku konštatovanej odlišnosti sporných označení.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb.

Slovný prvok „Trei“ staršej ochrannej známky nemá žiaden význam v slovenskom jazyku ani v inom jazyku bežne používanom slovenskými spotrebiteľmi, a preto je fantazijný. Možno predpokladať, že aj dominantný slovný prvok „JTRE“ zverejneného označenia bude väčšina spotrebiteľov považovať tiež za umelo vytvorené slovo, teda fantazijné, prípadne ako skratku slovného spojenia „J & T REAL ESTATE“ zverejneného označenia, umiestneného pod dominantným slovným prvkom „JTRE“. Uvedené slovné spojenie pritom budú spotrebiteľa so znalosťou anglického jazyka vnímať v súvislosti s dotknutými službami (nehnuteľnosti) ako opisný výraz „*J & T nehnuteľnosti, reality*“. Vzhľadom na uvedené skutočnosti možno dotknuté označenia považovať s prihliadnutím na fantazijný charakter staršej ochrannej známky a slovného prvku „JTRE“ zverejneného označenia, a konkrétny význam ďalších slovných prvkov zverejneného označenia, za odlišné aj zo sémantického hľadiska.

Skutočnosti, na ktoré poukázal prihlasovateľ, že písmená „J“ a „T“, resp. „J & T“ slovných prvkoch zverejneného označenia predstavujú iniciály zakladateľov spoločnosti (pána J. a pána T.), nemožno považovať v predmetnom konaní za relevantné z dôvodu, že úrad pri rozhodovaní o námietkach v zmysle uplatneného námietkového dôvodu posudzuje len zhodnosť alebo podobnosť dotknutých označení a tovarov a služieb, tak ako sú tieto v registri úradu prihlásené, resp. zapísané, a to ako ich bude najpravdepodobnejšie vnímať relevantný spotrebiteľ na trhu.

V súvislosti so sémantickým hľadiskom prihlasovateľ poznamenal, že slovný prvok „Trei“ staršej ochrannej známky budú spotrebiteľa spájať s číslicou „tri“, pretože „trei“ v preklade z rumunčiny do slovenského jazyka znamená „tri“. S uvedeným tvrdením prihlasovateľa sa tiež nemožno stotožniť, pretože rumunčina nie je bežne používaným jazykom medzi slovenskou spotrebiteľskou verejnosťou.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámény

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

a podobnosťou označovaných tovarov a služieb. Pri posudzovaní označení je potrebné tiež vziať do úvahy skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma označenia ako celky a neskúma ich jednotlivé detaily a navyše má len zriedka možnosť vykonať priame porovnanie označení, ale musí sa spoliehať na ich nedokonalý obraz, ktorý označenia zanechali v jeho pamäti. Rovnako je potrebné tiež vziať do úvahy aj kompenzačný princíp, ktorý hovorí, že nízka miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti relevantného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb. Čo sa týka všetkých prihlásených ako aj zapísaných služieb, možno pri nich očakávať z pohľadu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti zvýšenú mieru pozornosti pri ich výbere s ohľadom na ich vyššiu finančnú a odbornú náročnosť.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámery dotknutých označení z komplexného hľadiska je potrebné uviesť, že služby zverejneného označenia a staršej ochrannej známky boli síce posúdené ako zhodné a/alebo podobné (s výnimkou služieb „dražby“ v triede 35 a „čistenie interiérov budov; čistenie exteriérov budov; čistenie okien“ v triede 37), avšak dotknuté označenia sú z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska odlišné, keďže aj v spojení s vyššou pozornosťou, ktorú spotrebiteľia venujú predmetným službám a skutočnosti, že relevantný spotrebiteľ má málokedy možnosť priamo porovnávať dve rozličné označenia, ale musí dôverovať nedokonalejšej podobe, ktorú si uchoval v pamäti, nedokáže prekonať to, že vzájomné odlišnosti (počet slovných prvkov, grafická úprava, farebnosť) dotknutých označení sa dostatočne výrazne prejavujú najmä pri ich celkovom vizuálnom vnímaní, a preto v predmetnom prípade nebude dochádzať k zámene porovnávaných označení. Rovnako tak možnosť asociácie dotknutých označení je nepravdepodobná, pretože porovnávané označenia neobsahujú rovnaký slovný alebo obrazový prvok, ktorý by vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti mohol viesť k mylnej predstave o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého alebo ekonomicky prepojeného subjektu.

Uvedené vedie k záveru, že nebezpečenstvo uvedenia spotrebiteľa do omylu nehrozí a pravdepodobnosť zámery a aj asociáciu porovnávaných označení je možné vylúčiť. Keďže neboli naplnené podmienky námietok uplatnených podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, týmto nebolo možné vyhovieť.

V závere rozhodnutia, aj keď to nemá vplyv na výsledok rozhodnutia o námietkach, je pre úplnosť potrebné sa vyjadriť k niektorým ďalším argumentom a tvrdeniam prihlasovateľa.

K argumentu prihlasovateľa, že mu spolu s námietkami nebola doručená plná moc, ktorú udelil namietateľ svojmu právnomu zástupcovi na podanie námietok v jeho mene, je potrebné uviesť, že predmetná plná moc bola úradu doručená 5.6.2019, úrad uvedenú plnú moc skontroloval a nemá pochybnosti o predmetnom plnomocenstve, keďže sú v ňom prítomné všetky zákonné obsahové náležitosti, ktoré má plnomocenstvo obsahovať, na jeho základe namietateľ v podobe jednostranného právneho úkonu s určitosťou deklaruje úradu, kto je oprávnený zastupovať ho v predmetnom správnom konaní a v akom rozsahu. Úrad kópiu predmetnej plnej moci nepostupuje ďalšiemu účastníkovi konania, ktorému je však k dispozícii na úrade, s obsahom ktorej sa môže kedykoľvek oboznámiť formou nahliadnutia do spisu.

Ďalej k predloženým dôkazom prihlasovateľa, týkajúcich sa reálneho používania staršej ochrannej známky na trhu, je potrebné uviesť, že sú pre toto konanie irelevantné, pretože, ako už bolo uvedené vyššie, predmetom konania podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach bolo posúdiť pravdepodobnosť zámery zverejneného označenia a staršej ochrannej známky so skorším právom prednosti v podobe a pre také služby ako je staršia ochranná známka zapísaná a zverejnené označenie prihlásené, a nie je možné v tomto prípade zohľadňovať používanie zverejneného označenia a staršej ochrannej známky na trhu.

K poukázaniu prihlasovateľa na Metodiku úradu, tiež na rozhodnutia Európskeho súdneho dvora a rozhodnutie Najvyššieho súdu SR je potrebné uviesť, že označenia sú posudzované vždy individuálne a vzhľadom na individualitu každého prípadu, čo sa týka štruktúry označení, druhu tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahujú, spotrebiteľského okruhu a zvyklostí v danej oblasti a podobne, nemožno závery z jedného prípadu automaticky vzťahovať na iný prípad. Konania o jednotlivých označeniach prebiehajú samostatne,

pretože vychádzajú z rôznych skutkových zistení. Navyše zo skutočností obsiahnutých v tomto rozhodnutí je zrejmé, že úrad postupoval v súlade s rozhodovacou praxou samotného úradu i s európskou a slovenskou judikatúrou.

K ďalšiemu argumentu prihlasovateľa, že obdobné slovné a obrazové označenie k zverejnenému označeniu používal už od 6.3.2006 na marketingové a propagačné účely, kedy došlo k zmene jeho obchodného mena z „J & T GLOBAL, a. s.“ na „J & T REAL ESTATE, a. s.“ (dôkazy: výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, propagačné materiály o činnosti prihlasovateľa od roku 2006 a dôkaz o registrácii jeho domény www.jtre.sk), je potrebné uviesť, že pre úspešné uplatnenie námietok v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov je (okrem zhodnosti alebo podobnosti dotknutých označení a zhodnosti alebo podobnosti kolíznych tovarov a služieb) rozhodujúcou skutočnosť, či ochranná známka namietateľa, na ktorej sú podané námietky založené, má skoršie právo prednosti ako prihláška zverejneného označenia, proti ktorej námietky smerujú. Vzhľadom na to, že pre vznik práva prednosti k prihláške zverejneného označenia je rozhodujúci deň jej podania, je prihlasovateľom tvrdená skutočnosť, že obdobné slovné a obrazové označenie k zverejnenému označeniu používal už od 6.3.2006 na marketingové a propagačné účely a tiež, že slovný prvok „J & T“, resp. „J & T REAL ESTATE“ používal skôr ako súčasť svojho obchodného mena, je z hľadiska posúdenia námietok podaných v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov nepodstatná (pozri napr. rozsudok Súdneho dvora EÚ z 28. júna 2012 v spojených veciach T-133/09 a T-134/09, B. Antonio Basile 1952, bod 67 a rozsudok Všeobecného súdu EÚ z 27. septembra 2012 vo veci T-373/09, Emidio Tucci, bod 47). Pokiaľ práva namietateľa k ochrannej známke, na ktorej sa zakladajú námietky, predchádzajú z časového hľadiska podaniu prihlášky zverejneného označenia, má táto ochranná známka skoršie právo prednosti ako prihláška zverejneného označenia. Z hľadiska posúdenia uplatneného námietkového dôvodu je teda irelevantné, že prihlasovateľ v minulosti (skôr ako podal prihlášku ochrannej známky, číslo spisu POZ 2550-2018) používal obdobné slovné a obrazové označenie k zverejnenému označeniu, prípadne, že toto získalo známosť medzi spotrebiteľmi. Uvedená skutočnosť by mohla byť relevantná len v konaní o neplatnosti iniciovanej voči ochrannej známke namietateľa, ktorá je však v tomto konaní platnou staršou ochrannou známkou.

Vzhľadom na všetky uvedené 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:

Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.
Krasovského 13
851 01 Bratislava 5

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
Dvořákovo nábrežie 8A
811 02 Bratislava 1