



Banská Bystrica 12. 7. 2021

POZ 1094-2020/N-67-2021

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa BRUT, 51 Rue Vivienne, F - 75002 Paríž, Francúzska republika, zastúpeného v konaní spoločnosťou Rott, Růžička & Guttman, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s,

Brutt.

Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia **studio** do registra ochranných známok, prihláseného 25.05.2020 prihlasovateľom express24, spol. s r. o., Agátová 183/14, 010 01 Žilina, Slovenská republika, zastúpeným v konaní advokátom JUDr. Alexandrom Kasatkinom, LL.M., Čajakova 13, 811 05 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 1094-2020 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 01.07.2020, 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:

Brutt.

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky **studio číslo spisu POZ 1094-2020, sa zamietá.**

Odôvodnenie:

Brutt.

Proti zápisu označenia **studio** do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 1094-2020 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 01.10.2020 podané námietky podľa § 30 v spojení § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktoré sa týkali celého zoznamu prihlásených služieb zverejneného označenia.

Brut.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že je majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ , č. 018052134, s dátumom podania 16.04.2019, ktorá je zapísaná okrem iného aj pre služby v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ uviedol, že staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „Brut“, za ktorým nasleduje obrazový prvok „■“, oba čiernobielej farby.

Zverejnené obrazové označenie je tvorené slovným prvkom „Brutt“, pod ktorým je umiestnený menej výrazný slovný prvok „studio“, oba čiernej farby a obrazovým prvkom „●“ červenej farby.

Podľa namietateľa sú dominantné slovné prvky „Brut“/„Brutt“ kolíznych označení, vzájomne sa líšiacich len v poslednom písmene „t“, resp. jeho duplikácii „tt“ takmer zhodné, a teda je zrejme, že staršia ochranná známka je plne vyjadrená vo zverejnenom označení.

Namietateľ uviedol, že porovnávané označenia sú reprodukované ako „brut“, resp. „brut studio“, pričom nie je vylúčené, že spotrebiteľ bude reprodukovat' zverejnené označenie skrátené, a preto sú z fonetického hľadiska kolízne označenia vo vysokej miere podobné.

Z významového hľadiska obsahujú kolízne označenia takmer zhodný slovný prvok „brut“/„brutt“, ktoré môže spotrebiteľ spájať s obsahom cukru vo víne, alebo ich bude vo vzťahu k predmetným službám považovať za slová fantazijné, bez konkrétneho významu, slovný prvok „studio“ zverejneného označenia nebude mať vplyv na hodnotenie sémantického hľadiska.

Namietateľ ďalej uviedol, že porovnávané označenia sú prihlásené pre rovnaké, podobné a vzájomne súvisiace služby v triedach 35, 38 a 41, ktoré majú rovnaký účel, okruh spotrebiteľov ako aj predajné miesta i distribučné kanály.

Na základe uvedeného namietateľ konštatoval, že existuje pravdepodobnosť zámény zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou namietateľa, ako aj pravdepodobnosť ich vzájomnej asociácie.

Brutt.

V závere namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia **studio**, číslo spisu POZ 1094-2020, v celom rozsahu zamietol.

Listom úradu z 20.10.2020 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení k podaným námietkam, doručených úradu 04.12.2020 uviedol, že nesúhlasí s podanými námietkami namietateľa.

Podľa prihlasovateľa má zverejnené označenie vďaka celkovému grafickému spracovaniu, použitiu odlišného formátu písmen slovných prvkov „Brutt“ a „studio“ a kontrastným farebným obrazovým prvkom „●“ dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť v porovnaní s ochrannou známkou namietateľa, tvorenou len slovným prvkom „Brut“ a obrazovým prvkom „■“ čiernej farby.

Prihlasovateľ vo vyjadrení uviedol, že nesúhlasí s tvrdením namietateľa, podľa ktorého sú kolízne označenia tvorené takmer zhodným slovným prvkom „Brut“ vs. „Brutt“.

Podľa prihlasovateľa sú kolízne označenia z vizuálneho hľadiska nepodobné, pretože sa od seba líšia rozdielnym počtom slov, použitým štýlom písma, farebným vyhotovením a umiestnením jednotlivých prvkov.

Prihlasovateľ uviedol, že označenie, tvorené cudzím slovom, bude relevantnou verejnosťou vyslovované podľa pravidiel materinského jazyka, a preto bude zverejnené označenie foneticky reprodukované ako „brut studio“, kým ochranná známka namietateľa, pochádzajúca z Francúzska, sa bude riadiť pravidlami francúzskeho jazyka. Uplatnením odlišných fonetických pravidiel tak bude výslovnosť, rytmus ako aj intonácia slov tvoriacich kolízne označenia odlišná.

Podľa prihlasovateľa slovné prvky „brut“ a „studio“ nemajú pôvod v slovenskom jazyku. Slovný prvok „brut“ môže slovenský spotrebiteľ spájať s vinárstvom, resp. s cukornatosťou vín, kým francúzsky hovoriaci spotrebiteľ s pojmom „drsný, surový“, slovný prvok „studio“, označujúci priestor na tvorbu, resp. výkon umeleckého diela je slovenskému spotrebiteľovi všeobecne známy. Zo sémantického hľadiska sú podľa prihlasovateľa kolízne označenia nepodobné, resp. nie je možné toto hľadisko posúdiť, keďže slovné prvky „brut“ vs „brutt“ sú cudzie slová, ktoré relevantná verejnosť nepozná a teda neodrážajú povahu prihlásených/zapísaných tovarov a služieb ako slovný prvok „studio“ zverejneného označenia, ktorý priamo odkazuje na prihlásené služby, t. j. služby fotografického a video štúdia.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že jeho služby sú zamerané na tvorbu a úpravu záznamov prevažne zo súkromných udalostí a prípadnú pomoc pri organizovaní a propagácii takýchto udalostí v obmedzenom rozsahu, kým namietateľ ponúka služby spojené s internetovým, verejne dostupným spravodajstvom, prevádzkovaním internetovej televízie. Z prihlásených resp. zapísaných služieb je tak zrejmé, že účel a miesto použitia, distribučný kanál je odlišný, a nie je tak predpoklad, že by si spotrebiteľ mohol kolízne

označenia zameniť. Taktiež relevantná verejnosť je odlišná, pretože namietateľ ponúka svoje služby v anglickom, francúzskom alebo španielskom jazyku, kým prihlasovateľ je viazaný prevažne na územie Slovenskej republiky.

Prihlasovateľ ďalej vo vyjadrení k podaným námietkam uviedol, že kolízne služby sú síce prihlásené pre rovnaké odvetvie, avšak iný typ služieb, keďže poskytovanie online spravodajstva, webcastov či podcastov predstavuje iný druh služieb ako vyhotovenie fotografického záznamu alebo video záznamu zo spoločenských prípadne obdobných udalostí.

Prihlasovateľ v závere navrhol, aby úrad podané námietky proti zverejnenému označeniu zamietol,

Brutt.

a prihlášku ochrannej známky studio, číslo spisu POZ 1094-2020, zapísal do registra ochranných známok.

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 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).

Brutt.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky studio, číslo spisu POZ 1094-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 25.05.2020 prihlasovateľom express24, spol. s r. o., Agátová 183/14, 010 01 Žilina, Slovenská republika, zastúpeným v konaní advokátom JUDr. Alexandrom Kasatkinom, LL.M., Čajakova 13, 811 05 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“) a zverejnená vo Vestníku úradu 01.07.2020 pre služby v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ BRUT, 51 Rue Vivienne, F - 75002 Paríž, Francúzska republika je

Brut.

majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ č. 018052134, s právom prednosti od 12.04.2019, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 25, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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 tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre služby:

v triede 35 – „*reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce*“;

v triede 38 – „telekomunikačné služby“;

v triede 41 – „výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť“.

Staršia ochranná známka je okrem tovarov zapísaná aj pre služby:

v triede 35 – „*advertising; commercial, promotional and marketing consultancy; commercial services and advertising, namely establishment of media plans and purchase of media spaces, for others; creation of advertising; organisation and placement of advertising, for others, promotion of the goods and services of others through the dissemination of video advertising on the internet; preparation and implementation of media and advertising plans and concepts; organisation and promotion of shows, events and exhibitions for commercial and advertising purposes; providing and rental of advertising space; rental of advertising time on communication media*” (reklamné služby; poskytovanie obchodného, propagačného a marketingového poradenstva; obchodné alebo reklamné služby, menovite: tvorba mediálnych plánov a nákup mediálneho priestoru pre zákazníkov; tvorba reklamy; správa a umiestňovanie reklamy pre zákazníkov; propagácia výrobkov a služieb tretích osôb prostredníctvom distribúcie videoreklamy na internete; príprava a realizácia mediálnych a reklamných projektov a schém; organizovanie a propagácia salónov, podujatí a výstav na obchodné a reklamné účely; poskytovanie a prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamného času v komunikačných médiách);

v triede 38 – „*broadcasting, streaming and direct streaming of video and audiovisual content via all methods, in particular via digital channels, via the internet and via social networks; transmission of web broadcasts, audio and video broadcasts in the field of business, finance, entertainment, sport and culture; transmission of web broadcasts, audio and video broadcasts in the field of education, new technologies, the environment, diet, wellbeing, fashion and travel; telecommunications via national or worldwide networks (Internet); telecommunications information; communications by computer terminals; communications by fibre optic networks; radio communication; communications by telephone; on-line communication services; providing access to global computer networks; providing access to online forums; providing access to databases; news agencies; rental of telecommunication equipment; radio broadcasting; television broadcasting; teleconferencing services; videoconferencing; electronic messaging; rental of access time to global computer networks; providing of access to a website containing non-downloadable publications relating to politics, the media, economics, science and technology, culture, entertainment, sport, health and well-being, the environment, food, travel and education*” (vysielanie a prenos videoobsahu a audiovizuálneho obsahu formou kontinuálneho prenosu (streamingu) a živé vysielanie videoobsahu a audiovizuálneho obsahu formou kontinuálneho prenosu (streamingu) pomocou prostriedkov každého druhu, predovšetkým prostredníctvom digitálnych prostriedkov, internetu a sociálnych sietí; prenos webového vysielania, audio a video vysielania v oblasti obchodu, financií, zábavy, športu, kultúry; prenos webového vysielania, audio a video vysielania v oblasti vzdelávania, nových technológií, životného prostredia, jedla, telesnej a duševnej kondície, módy a cestovania; telekomunikácia prostredníctvom vnútroštátnych a medzinárodných sietí (internet); telekomunikačné informácie; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; komunikácia prostredníctvom optických sietí; rádiokomunikácia; telefonická komunikácia; on-line komunikačné služby; poskytovanie prístupu ku globálnym počítačovým sieťam; poskytovanie prístupu k on-line fóram; poskytovanie prístupu do databáz; spravodajské kancelárie; prenájom telekomunikačného vybavenia; rádiové vysielanie; televízne vysielanie; telekonferenčné služby; videokonferenčné služby; elektronické správy; prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí; poskytovanie prístupu na internetovú stránku, ktorá obsahuje nestiahnuteľné publikácie týkajúce sa politiky, médií, ekonómie, vied a technológií, kultúry, zábavy, športu, zdravia a telesnej a duševnej pohody, životného prostredia, stravovania a výživy, cestovania, vzdelávania);

v triede 41 – „*news programming for transmission via the internet in the form of videos relating to politics, the media, the economy, science and technology, culture, entertainment, sport, health and wellbeing, the environment, diet, travel and education; multimedia publishing; entertainment via webcasts (online broadcasting of videos relating to events) and podcasts (online broadcasting of audio creations relating to events); audio visual production; news programming services for transmission across the internet; providing of training relating to the development, creation, production and post-production of multimedia entertainment content; production of sound, images, cinematographic films, documents, messages and data in the field of information and affairs in general, namely business, finance, entertainment, sport, culture, education, new technologies, the environment, diet, wellbeing, fashion and travel; photo editing, video*”

editing, editing of films and documentaries, editing of written texts; providing of training in the field of strategic planning of media relating to advertising, marketing and business; recreation facilities (providing -); arranging and conducting of events, colloquiums, congresses, seminars, conferences, cultural events and festivals; organisation of competitions for cultural, educational or entertainment purposes; organising and conducting lotteries; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; booking of tickets for shows; game services provided on-line from or via a computer network; publication of on-line newspapers; publication of electronic books and journals on-line; publication of books; library services; rental of sound recordings; rental of theatre scenery; photography; micropublishing; publication of video, audio and multimedia entertainment via digital displays, digital advertising panels or interactive screens” (služby programovania správ, ktoré sa budú vysielat' na internete vo forme videí týkajúcich sa politiky, médií, ekonomiky, vedy a techniky, kultúry, zábavy, športu, zdravia a telesnej a duševnej kondície, životného prostredia, jedla, cestovania, vzdelávania; vydávanie multimediálnych publikácií; zábava prostredníctvom webcastov (vysielanie videí o podujatiach cez internet) a podcastov (vysielanie zvukových diel o podujatiach cez internet); audiovizuálna výroba; služby programovania správ pre prenos cez internet; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení v oblasti vývoja, tvorby, produkcie a postprodukcie multimediálneho zábavného obsahu; tvorba zvuku, obrazu, kinematografických filmov, dokumentov, správ a údajov v oblasti informácií a všeobecných záležitostí, menovite: obchodnej činnosti, financií, zábavy, športu, kultúry, vzdelávania, nových technológií, životného prostredia, jedla, telesnej a duševnej kondície, módy a cestovania; fotomontáž, strih videa, strih filmov a dokumentárnych filmov, úprava písaných textov; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení týkajúcich sa strategického mediálneho plánovania v oblasti reklamy, marketingu a obchodnej alebo podnikateľskej činnosti; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; organizovanie a vedenie podujatí, kolokvií, kongresov, seminárov, konferencií, kultúrnych podujatí, festivalov; organizovanie kultúrnych, vzdelávacích alebo zábavných súťaží; organizovanie a vedenie lotérií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; rezervovanie vstupeniek na predstavenia; herné služby poskytované prostredníctvom počítačovej siete alebo on-line; vydávanie on-line novín; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; vydávanie kníh; služby knižníc; požičiavanie zvukových nahrávok; prenájom dekorácií na predstavenia; služby fotografov; elektronické publikovanie; služby vydávania videozábavy, audiozábavy a multimediálnej zábavy prostredníctvom digitálneho zobrazovania, displejov na digitálne zobrazovanie alebo interaktívnych obrazoviek).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámény, 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 doplnujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Prihlásené služby „*reklama*“ v triede 35 zverejneného označenia sú zhodné so zapísanými službami „*reklamné služby*“ v triede 35 staršej ochrannej známky.

Prihlásené služby „*obchodný manažment*“ v triede 35 zverejneného označenia zahŕňajú rôzne druhy činností, ako napr. plánovanie, organizovanie, riadenie, kontrola, ktoré sú zamerané na dosahovanie vytýčeného cieľa organizácií, obchodných spoločností, ktorým je upevnenie svojej pozície na trhu, pričom podobne sú zamerané aj zapísané služby „*poskytovanie obchodného, propagačného a marketingového poradenstva*“ v triede 35 staršej ochrannej známky. Porovnávané služby môžu mať rovnakého poskytovateľa ako aj spotrebiteľa, a preto sú podobné, aj keď vo vzťahu k administratíve ako doplnkovým službám len v nižšej miere.

Prihlásené služby „*obchodná administratíva; kancelárske práce*“ v triede 35 zverejneného označenia možno považovať za služby, ktoré sú súčasťou obchodnej aj propagačnej činnosti, ktorú nevyhnutne dopĺňajú, a teda sú zahrnuté aj napr. v zapísaných službách „*príprava a realizácia mediálnych a reklamných projektov a schém*“ v triede 35 staršej ochrannej známky. Porovnávané služby môžu mať rovnakého poskytovateľa, taktiež môžu byť určené rovnakému okruhu spotrebiteľov, a preto sú podobné, aj keď v nižšej miere.

Prihlásené služby „*telekomunikačné služby*“ v triede 38 zverejneného označenia sú všeobecne definované služby poskytované telekomunikačným operátorom. Sú to hlavne prenosové služby - hlasové služby, dátové služby pripojenia na internet, prenos dát a množstvo iných, medzi ktoré patria aj vybrané zapísané služby

„telekomunikácia prostredníctvom vnútroštátnych a medzinárodných sietí (internet); telekomunikačné informácie; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; komunikácia prostredníctvom optických sietí; rádiokomunikácia; telefonická komunikácia; on-line komunikačné služby; poskytovanie prístupu ku globálnym počítačovým sieťam; poskytovanie prístupu k on-line fórám“ v triede 38 staršej ochrannéj známky. Porovnávané služby sú zhodné.

Prihlásené služby „výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť“ v triede 41 zverejneného označenia sú širokou skupinou služieb, pod ktoré možno zahrnúť aj zapísané služby „organizovanie a vedenie podujatí, kolokvií, kongresov, seminárov, konferencií, kultúrnych podujatí, festivalov, organizovanie kultúrnych, vzdelávacích alebo zábavných súťaží“ v triede 41 staršej ochrannéj známky. Kolízne služby sú preto zhodné.

K prihlasovateľovmu argumentu, že kolízne služby sú síce prihlásené pre rovnaké odvetvie ako zapísané služby, avšak rozdielne konkrétne typy služieb, pretože priemernému spotrebiteľovi je všeobecne známe, že napr. sledovanie online spravodajstva, webcastov či podcastov predstavuje iný druh služieb ako vyhotovenie fotografického záznamu alebo video záznamu zo spoločenskej udalosti, určenej na súkromné účely, je potrebné uviesť, že porovnanie kolíznych tovarov či služieb sa pri uplatnenom námietkovom dôvode uskutočňuje vo vzťahu k tovarom alebo službám tak, ako sú prihlásené či zapísané a vo význame, ktorý z ich znenia vyplýva, t. j. napr. ich špecifické určenie im nezabezpečuje odlišenie od všeobecne definovaných služieb, pod ktoré tieto špecifické činnosti môžu spadať. Zároveň sa nezohľadňuje len zamýšľané, či predpokladané pôsobenie v úzkej oblasti, pokiaľ z ich znenia vyplýva širší rozsah prihlásených či zapísaných služieb.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1094-2020)

Staršia ochranná známka EÚ
(OZ EÚ č. 018052134)

Brutt.
studio

Brut.

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 obrazové označenie, tvorené slovnými prvkami „Brutt“ a „studio“ čiernej farby a obrazovým prvkom „●“ červenej farby.

Staršia ochranná známka je obrazová ochranná známka, tvorená slovným prvkom „Brut“, za ktorým nasleduje obrazový prvok „■“, oba čiernej farby.

Slovný prvok „Brutt“ zverejneného označenia je napísaný tučným tlačným písmom a je umiestnený nad menej výrazným druhým slovným prvkom „studio“, ktorý je napísaný rovnakým typom tlačného písma, avšak menšej veľkosti a hrúbky. Zároveň slovenský spotrebiteľ číta označenia prirodzene zhora nadol, a aj preto bude slovný prvok „Brutt“ spotrebiteľom vnímaný vo zverejnenom označení prednostne. Súčasne slovný prvok „Brut“ staršej ochrannéj známky, ktorý v podstate tvorí staršiu ochrannú je plne vyjadrený vo zverejnenom označení. Navyše je táto skutočnosť umocnená aj v oboch označeniach prítomným podobným obrazovým prvkom „●“ vo zverejnenom značení a „■“ v staršej ochrannéj známke, pripomínajúcim interpunkčné znamienko, nachádzajúcim sa v oboch prípadoch rovnako za slovným prvkom „Brutt, resp. Brut“. Z uvedeného tak vyplýva, že porovnávané označenia možno z vizuálneho hľadiska označiť za podobné vo vyššej miere.

Z **fonetického hľadiska** je možné uviesť, že zverejnené označenie pozostáva zo štyroch slabík „brutt stu-di-o“ a slovenským spotrebiteľom bude reprodukované ako „brut studio“/„brut štúdio“. Staršia ochranná známka bude reprodukováná len ako „brut“. Pri zvukovej reprodukcii zverejneného označenia bude staršia ochranná známka plne vyjadrená na jeho začiatku. Z dôvodu menšej veľkosti druhého slovného prvku, prítomnosti farebného obrazového prvku v podobe „bodky za vetou“, ako aj tendencie skracovať označenia, nie je vylúčené, že spotrebiteľ bude zverejnené označenie reprodukovat' len ako „brut“. Intonácia takmer zhodných slovných prvkov „Brutt“/„Brut“ je u oboch porovnávaných označení rovnaká, navyše slovný prvok „Brutt“ zverejneného označenia je umiestnený nad slovným prvkom „studio“, a preto ho bude spotrebiteľ vnímať prednostne a pravdepodobne aj neskôr naň odkazovať, keďže ako už bolo uvedené, spotrebiteľ má tendenciu označenia skracovať. Z uvedeného vyplýva, že porovnávané označenia sú z fonetického hľadiska podobné, v prípade skrátenej zvukovej reprodukcii zverejneného označenia dokonca zhodné.

K argumentu prihlasovateľa, že spotrebiteľ bude zverejnené označenie foneticky reprodukovat' v súlade s pravidlami slovenskej výslovnosti ako „brut studio“, kým pri ochrannej známke namietateľa, pochádzajúcej z Francúzska sa bude riadiť pravidlami francúzskeho jazyka, a teda bude mať inú výslovnosť, rytmus ako aj intonáciu, je potrebné uviesť, že označenia sú vždy porovnávané z pohľadu slovenského spotrebiteľa a jeho jazykových schopností. Spotrebiteľ pri kontakte s označením na Slovensku pri jeho reprodukcii neskúma, kde je sídlo namietateľa alebo prihlasovateľa. Reprodukcii označenia mimo pravidiel slovenského jazyka je potrebné zvažovať vtedy, ak vzhľadom na označené tovary, resp. službu ako aj charakter označenia je hneď zrejmé, že ide o slovo s nejakým pôvodom a spotrebiteľ sa ho snaží vysloviť v súlade s ním. Avšak, v tomto prípade to nemožno odôvodnene predpokladať, navyše by asi bežný spotrebiteľ vyslovil veľmi podobné slovo Brut, resp. Brutt rovnako, teda buď v súlade s pravidlami slovenského jazyka alebo s francúzskou výslovnosťou.

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.

Porovnávané označenia sú slovenským spotrebiteľom vnímané ako cudzie slová. Slovný prvok „brut“ staršej ochrannej známky znamená v preklade z francúzskeho jazyka „drsný, surový“. Zverejnené označenie je tvorené slovným prvkom „brutt“ v preklade z nórskeho jazyka „zlomený“, s ktorým slovenský spotrebiteľ bežne neprichádza do styku a slovným prvkom „studio“ vo význame „štúdio“, ktorý je vo vzťahu k predmetným službám opisným prvkom. Pre úplnosť je možné uviesť aj to, že nie je ani vylúčené, aby aj slovný prvok „Brutt“ spotrebiteľ vnímal rovnako ako slovo s jedným „t“, a vtedy oba slovné prvky „Brutt“/„Brut“ bude spotrebiteľ vnímať v rovnakom význame „drsný, surový“. Uvedené je možné predpokladať aj vzhľadom na to, že sa táto interpretácia môže prirodzene slovenskému spotrebiteľovi spájať so slovenským ekvivalentom „brutálny“. V tomto prípade možno kolízne označenia považovať zo **sémantického hľadiska** za podobné. Najpravdepodobnejšie je však, že oba slovné prvky „Brutt“/„Brut“ bude slovenský spotrebiteľ aj vzhľadom na označované služby vnímať ako fantazijné prvky, bez konkrétneho významu, a teda v tom prípade bude význam udávať druhý slovný prvok zverejneného označenia a porovnávané označenia budú **sémanticky nepodobné**.

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

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu kolíznych služieb prihlásených v triedach 35, 38 a 41 jednak široká spotrebiteľská verejnosť, u ktorej možno predpokladať priemerný stupeň pozornosti, ale aj odborná verejnosť v danej oblasti, u ktorej je miera pozornosti priemerná až vyššia.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie podobnosti porovnávaných označení z komplexného hľadiska je potrebné uviesť, že porovnaním zverejneného označenia so staršou ochranou známkou bola medzi nimi na základe skoro zhodných slovných prvkov „Brutt“/„Brut“ konštatovaná vizuálna podobnosť vo vyššej miere a fonetická podobnosť, v prípade skrátenej reprodukcie dokonca zvuková zhoda, pričom zo sémantického hľadiska vzhľadom na možné fantazijné vnímanie slovných prvkov „Brutt“/„Brut“ možno uzavrieť vo vzťahu k významu druhého slovného prvku, že označenia sú sémanticky nepodobné, resp. naopak je možné tiež prijať záver, že označenia sú sémanticky podobné, ak spotrebiteľ priradí uvedeným dominantným prvkom rovnaký význam, napr. z francúzštiny.

Čo sa týka celkového dojmu, akým označenia pôsobia na spotrebiteľa je zřejmé, že staršia ochranná známka namietateľa je plne obsiahnutá v slovnom prvku „Brutt“ zverejneného označenia, pod ktorým je umiestnený menej výrazný slovný prvok „studio“ s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou. Za dominantným a dištingtívnym takmer zhodným slovným prvkom kolíznych označení „Brutt“/„Brut“ je navyše prítomný podobný obrazový prvok „●“ vo zverejnenom poznačení, resp. „■“ v staršej ochrannej známke, ktorý spotrebiteľ môže vnímať ako „interpunkčné znamienko - bodku“, pričom ide o zvláštnu kompozíciu, ktorá určite upúta pozornosť spotrebiteľa a prispieva tak k podobnosti porovnávaných označení, ktorú možno celkovo hodnotiť ako vyššiu.

Porovnávané služby kolíznych označení boli vyhodnotené ako zhodné a podobné. Vo vzťahu k prihláseným službám zverejneného označenia „*obchodná administratíva; kancelárske práce*“, ktoré boli vyhodnotené ako podobné v nižšej miere so zapísanými službami staršej ochrannej známky je potrebné uviesť, že nižšia miera podobnosti porovnávaných služieb je kompenzovaná vyššou mierou podobnosti kolíznych označení.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že nie je možné vylúčiť pravdepodobnosť zámery zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou na strane spotrebiteľskej verejnosti, a to aj vzhľadom na to, že spotrebiteľ má málokedy príležitosť porovnávať označenia vedľa seba a spolieha sa nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti. Sporné označenia, ktoré boli posúdené ako podobné vo vyššej miere a v spojení so zhodou, resp. podobnosťou kolíznych služieb, si preto si ich môže relevantný spotrebiteľ, a to aj pri vyššom stupni pozornosti na trhu zameniť a byť uvedený do omylu o pôvode takto označených služieb na trhu.

V závere možno opätovne zdôrazniť, že úrad sa nestotožnil s tvrdením prihlasovateľa, podľa ktorého sa staršia ochranná známka vyslovuje v súlade s pravidlami jazyku pôvodu, t. j. francúzskeho jazyka, keďže spotrebiteľ sa nezaobrá jazykovou genézou a fonetikou označenia, ale pravidlami materinského, v tomto prípade slovenského jazyka, ktorého vplyv sa prejaví pri samotnej zvukovej reprodukcii oboch porovnávaných označení. Zároveň úrad pri posudzovaní pravdepodobnosti zámery staršej ochrannej známky so zverejnením označením porovnával tovary a služby v takej podobe a význame, v akom boli prihlásené, resp. zapísané a neskúmal ich presné, špecifické, resp. zamýšľané použitie.

Keďže úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že podmienky v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sú naplnené pre všetky prihlásené služby v triedach 35, 38 a 41 zverejneného označenia, 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
riadiťka
odboru sporových konaní

Doručiť:

ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
Palisády 36
811 06 Bratislava 1

JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M., advokát, s.r.o.
Čajakova 13
811 05 Bratislava-Staré Mesto