



Banská Bystrica 20. 8. 2021

POZ 1922-2017/II-67-2021

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 10. marca 2019 prihlasovateľkou Mgr. Alexandrou Mihók Kvietkovou, Vodárenská 639/23, 040 01 Košice – mestská časť Sever (pred prevodom: Mgr. Vladislav Byrsa, Užhorodská 33, 040 11 Košice), v konaní zastúpenou patentovým zástupcom Ing. Ivanom Reginom, Plzenská 15, 040 11 Košice (ďalej „prihlasovateľka“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1922-2017/N-11-2019 z 5. februára 2019 o čiastočnom vyhovení námietkam proti zápisu obrazového označenia, č. spisu POZ 1922-2017, do registra ochranných známok, podaným namietateľom Bauer Radio Limited, Media House, Peterborough Business Park Lynch Wood, Peterborough PE2 6EA, Veľká Británia, v konaní zastúpeným spoločnosťou inventa Patentová a známková kancelária, s. r. o., Palisády 50, 811 06 Bratislava 1 (ďalej „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre časť služieb nárokovaných v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 1922-2017/N-11-2019 z 5. februára 2019 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1922-2017/N-11-2019 z 5. februára 2019 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) čiastočne vyhovené námietkam a prihláška obrazovej ochrannej známky „**kissradio**“, č. spisu POZ 1922-2017 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), bola zamietnutá pre služby „*organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; výchova; vzdelávanie; zábava*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých prihlásených služieb v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019). Ich podanie odôvodnil tým, že je podávateľom prihlášky slovnej ochrannej známky EÚ č. 13042031 „KISSTORY“ s právom prednosti od 30. júna 2014, ktorá je nárokovaná pre tovary a služby v triedach 9, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Zastal názor, že kolízne označenia sú podobné do takej miery, že používaním prihláseného označenia pre nárokované služby, ktoré považoval za zhodné so službami, pre ktoré bola podaná prihláška, na základe ktorej boli námietky uplatnené, by mohlo dochádzať u spotrebiteľskej verejnosti k zámene v osobe poskytovateľa týchto služieb.

V súvislosti s prihláškou ochrannej známky EÚ č. 13042031 „KISSTORY“ (ďalej „staršia ochranná známka“), na ktorej boli podané námietky založené, je potrebné uviesť, že táto bola do registra zapísaná 18.

septembra 2018 len pre časť nárokových tovarov a služieb, a to v triedach 9 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v predmetnom prípade existuje pravdepodobnosť zámény prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, a to vo vzťahu k časti služieb nárokových v triede 41, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné v nižšej miere so službami staršej ochrannej známky. Uvedené vyplynulo z podrobného porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z jednotlivých hľadísk, pričom prvostupňový orgán konštatoval istú mieru ich podobnosti z vizuálneho, fonetického aj sémantického hľadiska. Podobnosť kolíznych označení odôvodnil zhodou na začiatku označení v slovnom prvku „kiss“, ktorý je rozlišujúcim slovným prvkom v oboch porovnávaných označeniach a ktorý spotrebiteľovi utkvie v pamäti. Ani rozdiel vo farebnom vyhotovení tohto slovného prvku nedokáže podľa prvostupňového orgánu v predmetnom prípade vylúčiť pravdepodobnosť zámény. Pokiaľ ide o slovo „radio“ v prihlásenom označení a o slovo „story“ v staršej ochrannej známke, tieto prvostupňový orgán považoval za slová s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k nárokovým službám (rozhlasové vysielanie), resp. službám staršej ochrannej známky (vydávanie kníh).

Vo vzťahu k službám nárokovým v triedach 35, 38 a 41, ktoré boli zhodnotené ako nepodobné s tovarmi alebo službami staršej ochrannej známky, čím nebola naplnená jedna z kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu, prvostupňový orgán konštatoval neexistenciu pravdepodobnosti zámény na strane spotrebiteľa.

Proti tomuto rozhodnutiu, konkrétne proti zamietnutiu napadnutej prihlášky ochrannej známky pre časť nárokových služieb, podala prihlasovateľka (v súčasnom postavení podávateľky rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad.

Prihlasovateľka uviedla, že pojmy „*výchova, vzdelávanie, zábava*“ sú nosné pojmy triedy 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom tieto staršia ochranná známka v zozname tovarov a služieb neobsahuje. V tejto súvislosti poukázala na konanie o zápise staršej ochrannej známky do registra, z ktorého je zrejmé, že hoci prihláška staršej ochrannej známky bola podaná pre širšie pojmy, na základe podaných námietok bol zoznam tovarov a služieb obmedzený.

Keďže pojmy „*výchova, vzdelávanie, zábava*“ sa v zozname tovarov a služieb, pre ktorý je zapísaná staršia ochranná známka nenachádzajú, nemôžu podľa prihlasovateľky byť dôvodom pre zamietnutie napadnutej prihlášky ochrannej známky pre zhodné pojmy.

Zároveň zastala názor, že prvostupňový orgán sa nedostatočne vysporiadal so zameniteľnosťou kolíznych označení bez zohľadnenia vyjadrenia k podaným námietkam.

Na základe uvedeného prihlasovateľka navrhla, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a napadnutú prihlášku ochrannej známky vrátil späť do konania.

Listom úradu z 9. apríla 2019 bol rozklad zaslaný namietateľovi na vyjadrenie. Namietateľ sa k podanému rozkladu v stanovenej lehote nevyjadril a ani nepožiadaval o jej predĺženie.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 54b ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov konania na jednej strane.

Podľa § 31 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak úrad v konaní o námietkach zistí, že zápisu označenia do registra bráni niektorý z dôvodov uplatnených podľa § 7, prihlášku zamietne. Ak sa dôvody na zamietnutie prihlášky týkajú len určitej časti tovarov alebo služieb, úrad prihlášku zamietne len pre tieto tovary alebo služby.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra 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.

Prihláška obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 1922-2017, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 3. augusta 2017 prihlasovateľom Mgr. Vladislav Byrsa, Užhorodská 33, 040 11 Košice, a zverejnená vo vestníku úradu 4. decembra 2017 pre služby „*reklama; rozhlasová reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); vzťahy s verejnosťou*“ v triede 35, „*rozhlasové vysielanie*“ v triede 38 a „*organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie športových súťaží; rozhlasová zábava; tvorba rozhlasových programov; výchova; vzdelávanie; zábava*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. S účinnosťou od 8. októbra 2019 bola prihláška ochrannej známky prevedená na Mgr. Alexandru Mihók Kvietkovú, Vodárenská 639/23, 040 01 Košice – mestská časť Sever.

Vyjadrenie prihláseného označenia:



Namietateľ, Bauer Radio Limited, Media House, Peterborough Business Park Lynch Wood, Peterborough PE2 6EA, Veľká Británia, je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ č. 13042031 „KISSTORY“, s právom prednosti od 30. júna 2014, zapísanej pre tovary „*data recorded in electronic, optical or magnetic form; data carriers; audio and visual recordings; pre-recorded videos; CDs; CDIs, CD-Roms; discs, cassettes and other data carriers; pre-recorded video tapes and cassettes; digital music (downloadable) provided from the internet; video content and audio content, images, graphics and music via the internet, wired and wireless networks for use in downloading to wireless and hand held devices and telephones; publications in electronic form supplied on-line from databases or from facilities provided on the internet (including web sites); electronic publications; electronic magazines; multi-media recordings and publications*“ [dáta ukladané v elektronickej, optickej alebo magnetickej forme; nosiče dát; audio a videozáznamy; vopred nahrané videonahrávky; CD; CDI disky, CD-ROM disky; disky, kazety a iné dátové nosiče; vopred zapísané videá a kazety; digitálna hudba (stiahnuteľná) poskytovaná z internetu; video a zvukový obsah, obrazy, grafika a hudba prostredníctvom internetu, káblových a bezdrôtových sietí za účelom sťahovania do bezdrôtových a vreckových zariadení a telefónov; publikácie v elektronickej podobe dodané on-line z databázy alebo z internetu (vrátane webových stránok); elektronické publikácie; elektronické časopisy; multi-médiové zápisy a publikácie] v triede 9 a pre služby „*publishing services; publication of printed matter, periodical publications, printed publications, books and magazines; publication of printed matter; arranging and conducting of exhibitions, seminars, conferences and courses; interactive educational information provided online from computer databases or from the internet; providing of educational information provided via communications and computer networks*“ (vydavateľské služby; služby týkajúce sa publikácie tlačovín, periodických publikácií, tlačených publikácií, kníh a časopisov; vydávanie tlačovín;

organizovanie a usporiadanie výstav, seminárov, konferencií a kurzov; interaktívne informácie so zameraním na vzdelávanie, on-line z počítačových databáz alebo poskytované z internetu; poskytovanie informácií poskytovaných cez komunikačné a počítačové siete so zameraním na zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení) v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V zmysle § 1a ods. 3 vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení vyhlášky č. 332/2018 Z. z. ochranná známka obsahujúca neobvyklé znaky, štylizáciu alebo rozloženie, grafické prvky alebo farby vrátane ochranných známok tvorených výlučne obrazovými prvkami alebo kombináciou slovných prvkov a obrazových prvkov predstavuje obrazovú ochrannú známku. Vzhľadom na uvedené, napriek tomu, že prihlásené označenie bolo pôvodne prihlásené ako slovná ochranná známka v priloženej úprave, v súlade s citovaným ustanovením sa považuje za obrazovú ochrannú známku.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľka nesúhlasila s prvostupňovým orgánom vykonaným posúdením predmetných námietok ani so záverom o existencii pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou pre časť nárokovaných služieb v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné v nižšej miere so službami staršej ochrannej známky.

Orgán rozhodujúci o rozklade úvodom konštatuje, že pravdepodobnosť zámery v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach znamená riziko, že relevantný spotrebiteľ si tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami v obchode priamo zamení, prípadne môže byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené prihláseným označením a staršou ochrannou známkou, resp. staršími ochrannými známkami pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámery musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámery preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy ich dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť porovnávaných tovarov a služieb a tiež vzájomnú previazanosť medzi zhodnosťou alebo podobnosťou kolíznych označení a zhodnosťou alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámery je taktiež potrebné brať zreteľ na skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ nemá vždy možnosť priameho porovnania označení alebo ochranných známok a v zásade nemá čas podrobne sa venovať ich jednotlivým prvkom, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchová v pamäti. Takisto je potrebné zohľadniť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa mení v závislosti od kategórie dotknutých tovarov alebo služieb.

K samotnému posúdeniu zhodnosti a podobnosti služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb predstavuje jednu z kumulatívnych podmienok, ktorá musí byť splnená pre úspešné uplatnenie námietok podaných podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Z napadnutého rozhodnutia vyplýva, že pri porovnaní služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami staršej ochrannej známky prvostupňový orgán zohľadnil okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi nimi, predovšetkým ich povahu, určenie, účel používania, distribučné kanály, konkurenčný alebo doplňujúci charakter daných tovarov a služieb, ako aj kritérium konečného spotrebiteľa, ktorému sú takto označené tovary a služby určené. Prvostupňový orgán bez nutnosti podrobnej analýzy konštatoval, že služby prihláseného označenia „*organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; výchova; vzdelávanie*“ v triede 41 sú zhodné so službami staršej ochrannej známky „*organizovanie a vedenie výstav, seminárov, konferencií a kurzov; interaktívne informácie so zameraním na vzdelávanie poskytované on-line z počítačových databáz alebo internetu; poskytovanie informácií so zameraním na vzdelávanie poskytovaných prostredníctvom komunikačných a počítačových sietí*“ zapísanými v rovnakej triede.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že zhodnosť služieb možno konštatovať v prípade služieb prihláseného označenia „*výchova; vzdelávanie*“ a služieb staršej ochrannej známky „*organizovanie a vedenie výstav, seminárov, konferencií a kurzov; interaktívne informácie so zameraním na vzdelávanie poskytované on-line z počítačových databáz alebo internetu; poskytovanie informácií so zameraním na vzdelávanie poskytovaných prostredníctvom komunikačných a počítačových sietí*“. Dôvodom je skutočnosť,

že úzko špecifikované služby staršej ochrannej známky, ktoré sa týkajú výchovy a vzdelávania možno začleniť pod všeobecné pojmy prihláseného označenia „*výchova; vzdelávanie*“, a teda tieto služby prvostupňový orgán správne vyhodnotil ako zhodné.

Pokiaľ však ide o služby prihláseného označenia „*organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží*“, tieto orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu považuje len za podobné, nie zhodné so službou staršej ochrannej známky „*organizovanie a vedenie výstav, seminárov, konferencií a kurzov*“. Dôvodom je skutočnosť, že hoci obsahom predmetných druhov organizovaných podujatí (súťaže vs. výstavy, konferencie, semináre, kurzy) je, resp. môže byť vzdelávanie a zábava, samotné podujatia sa svojou povahou mierne odlišujú, aj keď ich prelínanie nie je možné vylúčiť (súčasťou výstav, seminárov, konferencií alebo kurzov môžu byť aj súťaže, avšak nie je to pravidlo). Zároveň podobnosť predmetných služieb vyplýva aj z toho, že tieto môžu byť organizované rovnakými subjektmi – tzv. eventovými agentúrami.

Prvostupňový orgán ďalej konštatoval nízku mieru podobnosti služieb prihláseného označenia „*zábava*“ v triede 41 so službami staršej ochrannej známky „*vydávanie tlačovín, periodických publikácií, tlačených publikácií, kníh a časopisov*“ zapísanými v rovnakej triede, pričom uvedený záver odôvodnil tým, že distribučné kanály týchto služieb sa zhodujú a ide o navzájom sa dopĺňujúce služby. Orgán rozhodujúci o rozklade s týmto záverom nesúhlasí a konštatuje, že hoci sú zábavné a vydavateľské služby zatriedené v tej istej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto služby nemožno považovať za zhodné ani podobné. Vydavateľské služby sú špecifickým typom služieb a týkajú sa činností, akými sú sprístupňovanie textu verejnosti prostredníctvom kopírovania, úprav, výroby a tlače príslušného obsahu. Predmetné služby majú odlišnú povahu, uspokojujú rôzne potreby, líšia sa tiež v relevantnej verejnosti, ktorej sú určené a nie sú poskytované tými istými subjektmi. Len preto, že publikácie, knihy, časopisy či periodiká, ktoré sú predmetom vydavateľskej činnosti, môžu slúžiť na pobavenie, nemožno tieto služby považovať za podobné. Porovnávané služby nie sú doplnkové ani si navzájom nekonkurujú.

Na druhej strane orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že široko definovaná služba prihláseného označenia „*zábava*“ v triede 41 je podobná so službou staršej ochrannej známky „*organizovanie a vedenie výstav, seminárov, konferencií a kurzov*“, a to z už spomenutého dôvodu, že obsahom organizovaných podujatí (výstav, konferencií, seminárov, kurzov) je, resp. môže byť nielen vzdelávanie, ale aj zábava.

Pokiaľ ide o argument prihlasovateľky, že medzi kolíznymi označeniami nemôže existovať pravdepodobnosť zámeny, pretože staršia ochranná známka nie je zapísaná pre služby „*výchova, vzdelávanie, zábava*“, je potrebné uviesť, že zhodnosť alebo podobnosť tovarov a služieb môže existovať aj v prípadoch, keď kolízne označenia nie sú zapísané, resp. nárokované pre identicky pomenované tovary alebo služby. Ako príklad zhodných tovarov možno tiež uviesť situáciu, kedy je užší pojem zahrnutý v širšom, napr. tovar „*trička*“ je zhodný so široko definovaným tovarom „*odev*“. V prípadoch hodnotenia podobnosti tovarov a služieb sa zase uplatňujú kritéria vyplývajúce z rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci C-39/97 z 29. septembra 1998, ktorými sú napr. povaha, určenie, spôsob používania či konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov alebo služieb. V predmetnom prípade je s ohľadom na skôr uvedené skutočnosti dôvodné konštatovať zhodnosť, resp. podobnosť časti nárokových služieb prihláseného označenia so službami staršej ochrannej známky, a preto je potrebné uvedený argument prihlasovateľky považovať za irelevantný.

V súvislosti s posúdením ďalšej podmienky uplatneného námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, podmienky zhodnosti alebo podobnosti prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou, prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí konštatoval ich čiastočnú podobnosť z vizuálneho, fonetického i sémantického hľadiska.

Prihlasovateľka sa v súvislosti s hodnotením podobnosti kolíznych označení v podanom rozklade odvolala na svoje vyjadrenie k námietkam, ktoré podľa jej slov prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí náležite nezohľadnil. Argumentovala v ňom tým, že vizuálne je prihlásené označenie na prvý pohľad farebne odlišné a je zložené z dvoch slov „*kiss*“ vo výraznej ružovej farbe a „*radio*“ v šedej farbe. Naopak staršia ochranná známka je tvorená len jedným slovom „*KISSTORY*“. Z fonetického hľadiska bude prihlásené označenie vyslovené ako „*kisrádio*“ alebo „*kisrejdjou*“ a staršia ochranná známka ako „*kisstory*“. Sémanticky prihlásené označenie predstavuje rádio s fantazijným prívlastkom „*kiss*“ – bozk, zatiaľ čo staršia ochranná známka predstavuje slovo, ktoré je v angličtine neznáme. Prihlasovateľka uzavrela hodnotenie podobnosti kolíznych označení konštatovaním, že nie sú zameniteľné.

Pred samotným porovnaním prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou považuje orgán rozhodujúci o rozklade za potrebné poukázať na opis predmetných označení. Prihlásené označenie je obrazové, pozostávajúce zo spojenia slov „kiss“ a „radio“ (bez medzery) v grafickej úprave, ktorá sa výraznejšie nelíši od bežného malého tlačeneho písma. Slovo „kiss“ je znázornené tučným písmom ružovej farby a slovo „radio“ v čiernej farbe. Staršia ochranná známka predstavuje jedno slovo „KISSTORY“. Vzhľadom na to, že ide o výlučne slovné označenie, predmetom ochrany je slovo ako také, nie jeho grafická úprava. Z tohto dôvodu nie je podstatné, či je staršia ochranná známka znázornená veľkým alebo malým tlačným písmom, t. j. „kisstory“.

Pokiaľ ide o porovnanie predmetných označení z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že spotrebiteľ identifikuje, že obidve označenie zdieľajú na začiatku rovnaké písmená „kiss“ a líšia sa vo zvyšku písmen a tiež vo farebnej úprave. Vzhľadom na to, že spotrebiteľ venuje väčšiu pozornosť začiatku označení, je potrebné pripustiť istú vizuálnu podobnosť posudzovaných označení, avšak len v nižšej miere.

Čo sa týka fonetického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že slovenský spotrebiteľ vysloví prihlásené označenie ako „kis-rá-di-o“ a staršiu ochrannú známku ako „kis-sto-ry“. Spotrebiteľ teda identifikuje rovnaký začiatok označení, avšak rovnako tak postrehne odlišnú druhú a tretiu, resp. štvrtú slabiku označení, keďže obsahujú odlišné spoluhlásky a samohlásky. S ohľadom na uvedené možno súhlasiť s konštatovaním prvostupňového orgánu o nižšej miere fonetickej podobnosti porovnávaných označení.

V prípade sémantického porovnania možno uviesť, že prihlásené označenie bude vnímané ako pomenovanie rádia (rozhlasovej stanice) s prívlastkom „kiss“ (bozk). Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu, že pokiaľ ide o staršiu ochrannú známku, túto bude priemerný slovenský spotrebiteľ chápať ako slovnú hračku a napriek chýbajúcemu písmenu „s“ bude toto označenie vnímať ako spojenie dvoch plnovýznamových slov „kiss“ (bozk) a „story“ (príbeh). Vzhľadom na prítomnosť slova „kiss“ v obidvoch porovnávaných označeniach, ktoré budú slovenskí spotrebiteľia aj s nižšou úrovňou znalosti anglického jazyka vnímať v rovnakom význame (bozk), je potrebné sémantické hodnotenie uzavrieť konštatovaním ich čiastočnej podobnosti. Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľky, že spotrebiteľ bude staršiu ochrannú známku vnímať ako spojenie slov „KISS“ a „TORY“ alebo „KIS“ a „STORY“, takéto vnímanie je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nepravdepodobné, keďže spotrebiteľ sa prirodzene snaží identifikovať slová, ktorým rozumie, čo nie je prípad slov „KIS“ alebo „TORY“.

V rámci celkového hodnotenia pravdepodobnosti zámény je potrebné ďalej zohľadniť rozlišovaciu spôsobilosť posudzovaných označení, resp. ich jednotlivých prvkov. Vo všeobecnosti totiž platí, že dištinktívnym prvkom spotrebiteľia venujú väčšiu pozornosť ako opisným prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti alebo prvkom, ktoré majú nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť. Dôvodom je skutočnosť, že spotrebiteľ si skôr zapamätá dištinktívny prvok, na základe ktorého dokáže identifikovať obchodný pôvod príslušných tovarov alebo služieb. V tejto súvislosti možno poznamenať, že aj keď spotrebiteľ zvyčajne vníma označenia ako celky, táto skutočnosť nevyklučuje analýzu rozlišovacej spôsobilosti jednotlivých prvkov samostatne.

V danom prípade nárokované služby prihláseného označenia, ktoré boli vyhodnotené ako zhodné alebo podobné so službami staršej ochrannej známky predstavujú zábavné a výchovno-vzdelávacie služby. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že slovný prvok prihláseného označenia „radio“ možno považovať vo vzťahu k týmto službám za prvok bez rozlišovacej spôsobilosti, keďže poskytuje spotrebiteľom priamu informáciu, že budú poskytované prostredníctvom rozhlasovej stanice, rozhlasového vysielania. Naopak, slovný prvok „kiss“ nemá vo vzťahu k spomenutým službám žiadny konkrétny význam, a preto je v prihlásenom označení dištinktívnym prvkom.

Pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky „KISSTORY“, táto má ako celok priemernú inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť, keďže ako celok neposkytuje žiadnu konkrétnu informáciu o vlastnostiach služieb, ktoré boli vyhodnotené ako zhodné alebo podobné so službami prihláseného označenia.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej uvádza, že na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény je potrebné vyhodnotiť aj relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych služieb, pričom, ako bolo uvedené aj v napadnutom rozhodnutí, priemerný spotrebiteľ sa má považovať za riadne

informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera jeho pozornosti sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných služieb.

Prvostupňový orgán konštatoval, že dotknuté služby (výchova, vzdelávanie, zábava), vzhľadom na účel ich použitia, vyžadujú skôr nižší stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že v predmetnom prípade pôjde o nižší až stredný stupeň pozornosti, keďže predmetom sú aj služby výchovy a vzdelávania, ktorým spotrebiteľia (predovšetkým rodičia detí) venujú väčšiu ako len nízku pozornosť. Vo všeobecnosti pritom platí, že čím nižšia je miera pozornosti spotrebiteľa, tým väčšia je pravdepodobnosť zámery kolíznych označení a naopak.

Pri celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámery možno v danom prípade konštatovať, že služby prihláseného označenia „*organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; výchova; vzdelávanie; zábava*“ v triede 41 boli posúdené ako zhodné, prípadne podobné so službami staršej ochrannej známky v tej istej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Zároveň boli posudzované označenia vyhodnotené ako do určitej miery podobné zo všetkých troch hľadísk – vizuálneho, fonetického i sémantického, a to na základe slovného prvku „kiss“ nachádzajúceho sa na začiatku predmetných označení. Berúc do úvahy uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán dospel k záveru, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámery v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu k spomenutým službám v triede 41, a to aj pri zohľadnení strednej miery pozornosti relevantnej verejnosti. Odlišné prvky posudzovaných označení, z ktorých navyše prvok prihláseného označenia „radio“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu ku kolíznym službám prihláseného označenia, v predmetnom prípade nemožno považovať za dostatočné na vylúčenie pravdepodobnosti zámery.

Aj keď orgán rozhodujúci o rozklade dospel k čiastočne odlišným zisteniam ako prvostupňový orgán (ohľadne podobnosti kolíznych služieb a miery pozornosti relevantnej verejnosti), celkový záver o pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a staršej ochrannej známky a čiastočnom vyhovení námietkam sa tým nemení a možno ho považovať za správny. V preskúvanom prípade teda boli splnené všetky podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, a to pre časť nárokovaných služieb, konkrétne pre služby „*organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; výchova; vzdelávanie; zábava*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

#### **Poučenie o opravnom prostriedku:**

**Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.**

Mgr. Matúš Medvec, MBA  
predseda  
Úradu priemyselného vlastníctva  
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

PATEZNA - Patentová, technická, známková a súdnoznalecká kancelária  
Ing. Ivan Regina  
Plzenská 15  
040 11 Košice

II.

inventa Patentová a známková kancelária, s. r. o.  
Palisády 50  
811 06 Bratislava 1