



Banská Bystrica 31. 10. 2022
POZ 2790-2020/N-109-2022

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC, 10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, Bethesda Maryland 20817, Spojené štáty americké, zastúpeného v konaní spoločnosťou HÖRMANN & PARTNERS s. r. o., Patentová a známková kancelária, Royova 19, 831 01 Bratislava (ďalej namietateľ) proti zápisu obrazového označenia „LOFT05“ do registra ochranných známk, prihláseného 04.12.2020 prihlasovateľom MIJO:SK s. r. o., Topolčianska 1, 851 05 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Sliachska 1/A, 831 02 Bratislava- Nové Mesto (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 2790-2020 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 24.02.2021, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška obrazovej ochrannej známky „LOFT05“, číslo spisu POZ 2790-2020, sa zamietá pre služby „administratívna správa reštaurácií; administratívna správa výchovno-zábavných klubov“ v triede 35 a pre všetky služby v triedach 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre služby „obchodné poradenské služby v oblasti franchisingu; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné sprostredkovateľské služby; organizovanie obchodných alebo reklamných podujatí; reklama; marketing“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „LOFT05“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 2790-2020 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 24.05.2021 podané námietky podľa § 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 celého zoznamu prihlásených služieb v triedach 35, 41 a 43.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že je majiteľom:

- slovnej ochrannej známky EÚ „ALOFT“, č. 004901104, ktorá bola 05.03.2007 zapísaná pre služby v triedach 36 a 43,
- obrazovej ochrannej známky EÚ „aloft“, č. 008243354, ktorá bola 07.10.2009 zapísaná pre služby v triedach 36 a 43,
- obrazovej ochrannej známky EÚ „aloft“, č. 009951385, ktorá bola 04.11.2011 zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 35, 36, 39, 41, 43 a 45,
- slovnej ochrannej známky EÚ „ALOFT“, č. 010199181, ktorá bola 28.12.2011 zapísaná pre služby v triedach 35, 39, 41, 44 a 45,

-obrazovej ochrannj známky EÚ „aloft“, č. 011200706, ktorá bola 30.01.2013 zapísaná pre služby v triede 43,

-slovnej ochrannj známky EÚ „ALOFT“, č. 011200664, ktorá bola 30.01.2013 zapísaná pre služby v triede 43, ktoré majú skoršie právo prednosti, a preto sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami (ďalej aj staršie ochranné známky).

Namietateľ uviedol, že zverejnené obrazové označenie „LOFT05“ je čiernobielej farby, napísané veľkými tlačnými písmenami, ktorého písmeno „O“ je vyjadrené v podobe ozubeného kolesa, v strede ktorého sa nachádza kružnica a zároveň sú v strede písmena „F“ umiestnené čísla „05“, ktorých veľkosť a viditeľnosť je vzhľadom na slovný prvok „LOFT“ zanedbateľná. Staršie ochranné známky namietateľa, č. 004901104, č. 010199181, č. 011200664 sú slovné, tvorené zhodným slovným prvkom „ALOFT“, ostatné staršie ochranné známky č. 008243354, č. 009951385, č. 011200706 sú obrazové ochranné známky čiernobielej farby, tvorené zhodným slovným prvkom „aloft“, ktorého písmeno „a“ je napísané bielou farbou a vyobrazené na graficky upravenom štvoruholníku čiernej farby, čo bude spotrebiteľ podľa namietateľa vnímať len doplnkovo.

Namietateľ uviedol, že staršie ochranné známky sú tvorené slovným prvkom „ALOFT“, v ktorom je plne vyjadrené slovo „LOFT“ tvoriace zverejnené označenie. Zároveň majú staršie obrazové ochranné známky v porovnaní so slovným zvyškom „loft“ úvodné písmeno „a“ vyobrazené odlišne (farebná inverzia), čím sa zvýrazní podobnosť, resp. asociácia s kolíznymi označeniami, a preto sú porovnávané označenia z vizuálneho hľadiska podobné.

Namietateľ uviedol, že staršie ochranné známky a zverejnené označenie sú tvorené jednoslabičnými slovami „aloft“/ „LOFT“, ktoré foneticky znejú takmer rovnako a líšia sa len v jednej, pri reprodukcii navyše zanikajúcej slabike „a“, a preto sú kolízne označenia z fonetického hľadiska vo vysokej miere podobné.

Namietateľ ďalej uviedol, že slovný prvok „LOFT“ zverejneného označenia môže byť spotrebiteľom chápaný ako anglický výraz pre podkrovie, povalu, holubník, či bytové jednotky vzniknuté premenou priemyselných priestorov, alebo ako fantazijné slovo bez konkrétneho významu, keďže nie je súčasťou slovenskej terminológie. Podobne aj staršie ochranné známky môže spotrebiteľ vnímať buď ako fantazijné slová, prípadne ako anglické slovo vo význame „hore“ či „vo vzduchu“, či ako bytovú jednotku, ak prišiel do kontaktu s výrazom „loft“, ktorý je veľmi podobný so slovom „aloft“, ale si nepamätá presne jeho tvar. V prípade, že sú slovné prvky kolíznych označení vnímané ako cudzie slová, nebude mať sémantické hľadisko vplyv na posúdenie ich zámeny, alebo budú aj vzhľadom na vysokú mieru vizuálnej a fonetickej podobnosti považované zo sémantického hľadiska za podobné.

Namietateľ uviedol, že prihlásené a zapísané služby sú zhodné a podobné, spotrebiteľ im venuje nižšiu až priemernú pozornosť a vzhľadom na vizuálnu, fonetickú a sémantickú podobnosť kolíznych označení existuje možnosť, že spotrebiteľ bude služby označené zverejneným označením považovať za služby namietateľa, a preto existuje nebezpečenstvo ich zámeny vrátane asociácie.

Namietateľ v závere navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného obrazového označenia „LOFT05“, POZ 2790-2020 zamietol pre všetky prihlásené služby v triedach 35, 41 a 43.

Listom úradu z 02.08.2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Úradu bola dňa 09.08.2021 doručená žiadosť prihlasovateľa o preukázanie skutočného používania starších obrazových a slovných ochranných známk EÚ, č. 008243354, č. 009951385, č. 011200706, č. 010199181, č. 004901104, č. 011200664, ktorý vzápätí listom z 12.08.2021 vyzval namietateľa, aby v súlade s § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov predložil dôkazy preukazujúce skutočné používanie starších obrazových a slovných ochranných známk EÚ, č. 008243354, č. 009951385, č. 011200706, č. 010199181, č. 004901104, č. 011200664.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 09.08.2021 uviedol, že zverejnené obrazové označenie „LOFT05“ nie je podobné so staršími ochrannými známkami namietateľa.

Prihlasovateľ uviedol, že kolízne označenia sú krátke označenia, pri ktorých každé písmeno zohráva dôležitú úlohu, a preto ich dĺžka môže ovplyvniť účinok odlišností medzi označeniami, pretože spotrebiteľ je schopný ľahšie vnímať kratšie označenia. Zverejnené obrazové označenie pozostáva z písmen „L, F, T“ a číslic „05“, umiestnených za písmenom „F“, ktoré dopĺňa obrazový prvok v tvare ozubeného kolesa, nachádzajúci sa medzi písmenami „L“ a „F“. Namietateľ

uviedol, že tento obrazový prvok predstavuje písmeno „O“, s čím sa on ako prihlasovateľ nestotožňuje, pretože obrazový prvok v skutočnosti naozaj predstavuje ozubené koleso, čo sa odzrkadľuje aj vo vizuálnom, fonetickom i sémantickom vnímaní zverejneného označenia.

Prihlasovateľ uviedol, že spotrebiteľa vo zverejnenom označení upúta dominantný obrazový prvok ozubeného kolesa, kým u starších obrazových ochranných známkach ho upúta úvodné písmeno „a“ bielej farby vyobrazené na tmavom pozadí, vizuálne vystupujúce do popredia. V tejto súvislosti nesúhlasil prihlasovateľ s tvrdením namietateľa, podľa ktorého môže spotrebiteľ písmeno „a“ starších obrazových ochranných známkach vnímať ako samostatný prvok, pretože je napísaný rovnakým typom písma, bez priestorového rozdelenia a v jednej línii s ostatnými písmenami tvoriacimi staršie ochranné známky namietateľa, a teda bude vnímané ako súčasť jedného slova. Navyše vizuálnu odlišnosť kolíznych označení dopĺňa dvojica čísel „05“ zverejneného označenia, a preto sú kolízne označenia z vizuálneho hľadiska nepodobné.

Prihlasovateľ uviedol, že obrazové prvky označenia nemožno foneticky reprodukovat', ale len slovne opísať, a preto možno predpokladať, že spotrebiteľ bude zverejnené označenie reprodukovat' piatimi slabikami, ako „el-ef-nula-päť-té“ resp „l-f-nula-päť-t“, zatiaľ čo staršie ochranné známky budú reprodukované ako „a-loft“. Pri reprodukcii kolíznych označení síce zaznejú hlásky „l“, „f“, „t“, avšak v iných slabikách, čo spotrebiteľ postrehne a spolu s ostatnými odlišnými prvkami bude vnímať kolízne označenia odlišne, a teda budú z fonetického hľadiska nepodobné.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že staršie ochranné známky „aloft“ môžu spotrebiteľa vnímať buď ako fantazijné slová, pričom časť z nich ich môže vnímať ako anglický ekvivalent „hore, vo výške, vo vzduchu“, alebo ako samostatný člen „a“ a časť slova „loft“ vo význame „nečleneného priestoru určeného na bývanie, ktorý vznikol prestavbou priemyselných priestorov“. Slovo „loft“ je podľa prihlasovateľa pre priemerného slovenského spotrebiteľa viac menej neznáme slovo, s ktorým bežne neprichádza do kontaktu, a teda mu asi ani neporozumie. Naopak, zverejnené označenie bude spotrebiteľ vnímať ako nesúrodý zhluk písmen, čísel a obrazového prvku- ozubeného kolesa, a teda ho bude považovať za fantazijné označenie bez konkrétneho významu. Na základe uvedeného prihlasovateľ skonštatoval, že zo sémantického hľadiska môžu nastať tri situácie. Tá prvá, najpravdepodobnejšia situácia je taká, že budú kolízne označenia vnímané ako fantazijné slová a budú zo sémantického hľadiska nepodobné, prípadne časť spotrebiteľov s pokročilou angličtinou bude zverejnené označenie vnímať vo význame nečleneného priestoru na bývanie, ktorý vznikol prestavbou priemyselných priestorov a zároveň bude staršie ochranné známky vnímať vo význame „hore, vo výške, vo vzduchu“, a teda budú označenia zo sémantického hľadiska nepodobné. Posledná, tretia možnosť nastane vtedy, keď bude veľmi malá časť relevantnej verejnosti, s pokročilou znalosťou anglického jazyka, vnímať zverejnené označenie vo význame „nečleneného priestoru, ktorý vznikol prestavbou priemyselných priestorov“ a zároveň tak bude vnímať aj staršie ochranné známky, čo však v tomto prípade znamená, že slovo „loft“ nemá vo vzťahu k dotknutým službám, napr. k službám prechodného ubytovania rozlišovaciu spôsobilosť, pretože pôjde o opisný prvok, priamo vyjadrujúci účel a zameranie takto označených služieb. Ak by slovo „loft“ nebolo možné priznať rozlišovaciu spôsobilosť, spotrebiteľ by venoval pozornosť iným prvkom, na základe ktorých by vedel predmetné služby od seba odlišiť, a preto by boli kolízne označenia aj zo sémantického hľadiska nepodobné.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že vzhľadom na to, že z celkového hľadiska boli kolízne označenia posúdené ako nepodobné, nevidí dôvod detailne sa zaoberať porovnávanými službami. Prihlasovateľ uviedol, že namietateľ svoje staršie ochranné známky pre namietané služby skutočne počas piatich rokov predchádzajúcich podaniu prihlášky ochrannej známky POZ 2790-2020 nepoužíval a otázka ich používania bude predmetom posúdenia v tomto námietkovom konaní, vzhľadom na nim podanú osobitnú žiadosť týkajúcu sa preukázania používania starších ochranných známk.

Prihlasovateľ v celkovom zhodnotení pravdepodobnosti zámery uviedol, že prítomnosť písmena „a/A“ na začiatku starších ochranných známk vyvoláva na strane spotrebiteľa celkovo odlišný dojem porovnávaných označení, čo je ďalej umocnené aj prítomnosťou dominantného obrazového prvku - ozubeného kolesa a dvojicou čísel „05“ vo zverejnenom označení. Prihlasovateľ nesúhlasil s tvrdením namietateľa, podľa ktorého relevantnú verejnosť v tomto prípade tvorí široká verejnosť s nízkou až priemernou mierou pozornosti, pretože aj široká verejnosť môže napadnutým tovarom venovať vysoký stupeň pozornosti, ako je tomu napr. pri napadnutých službách v triede 35 (obchodné poradenské služby v oblasti franchisingu; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské informácie), a potom teda platí, že pri vyššom stupni pozornosti, keďže ide o služby odborného charakteru, zriedka dochádza ku vzniku nebezpečenstva zámery.

Na základe uvedených skutočností dospel prihlasovateľ k záveru, že vzhľadom na celkovo odlišný dojem, ktorý kolízne označenia u spotrebiteľa vyvolávajú a pri zohľadnení miery pozornosti (v závislosti od dotknutých služieb), ktorú relevantná verejnosť takto označeným službám venuje, neexistuje v tomto prípade pravdepodobnosť zámery porovnávateľných označení vrátane asociácii, pretože celkový dojem, akým označenia pôsobia na spotrebiteľa je dostatočne rozdielny na to, aby zabezpečil ich odlíšenie na trhu.

Prihlasovateľ poukázal aj na rozhodovacie prax v podobných dvoch prípadoch, v ktorých neúspešne figuroval namietateľ.

V závere prihlasovateľ navrhol, aby úrad námietky proti zápisu obrazového označenia „LOFT05“, číslo spisu POZ 2790-2020, do registra ochranných známk zamietol.

Namietateľom predložené dôkazy na preukázanie skutočného používania ochrannej známky boli úradu doručené dňa 16 a 17.12.2021. Úrad ich dňa 20.12.2021 zaslal prihlasovateľovi na vyjadrenie. Prihlasovateľ sa k podaným námietkam a dokladom predloženým namietateľom vyjadril v podaní doručenom úradu 24.02.2022.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení uviedol, že namietateľom predložené dôkazy nepreukazujú používanie starších ochranných známk pre služby, na ktorých sú námietky založené. Z väčšiny predložených dôkazov nie je zrejmý časový údaj, t. j. nie je možné určiť, do akej miery sa vzťahujú na relevantné obdobie a nie je ani možné určiť ani miesto použitia starších označení, navyše niektoré dôkazy sú datované po relevantnom období. Pri celkovom posúdení dôkazov predložených namietateľom, prihlasovateľ skonštatoval, že tie nepostačujú na preukázanie skutočného používania starších ochranných známk v obchodnom styku, a preto žiada úrad, aby námietky v celom rozsahu zamietol.

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 § 4 zákona o ochranných známkach je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,

medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,

ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,

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 obrazového označenia „LOFT05“, číslo spisu POZ 2790-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 04.12.2020 prihlasovateľom MIJO:SK s. r. o., Topolčianska 1, 851 05 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 24.02.2021 pre služby v triedach 35, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC, 10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, Bethesda Maryland 20817, Spojené štáty americké je majiteľom:

slovnej ochrannej známky EÚ „ALOFT“, č. 004901104 s právom prednosti od 01.12.2005, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 36 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

slovnej ochrannej známky EÚ „ALOFT“, č. 010199181s právom prednosti od 16.08.2011, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35, 39, 41, 44 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

slovnej ochrannej známky EÚ „ALOFT“, č. 011200664 s právom prednosti od 19.09.2012, ktorá je zapísaná pre služby v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb

obrazovej ochrannej známky EÚ



č. 008243354 s právom prednosti od 24.04.2009, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 36 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

obrazovej ochrannej známky EÚ



č. 009951385 s právom prednosti od 09.05.2011, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 35, 36, 39, 41, 43 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

obrazovej ochrannej známky EÚ



č. 011200706 s právom prednosti od 19.09.2012, ktorá je zapísaná pre služby v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Preukazovanie skutočného používania staršej ochrannej známky v konaní o námietkach (§ 32 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov)

Podľa § 32 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ak ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti uplynulo od zápisu staršej ochrannej známky (§ 4) najmenej päť rokov, namietateľ na žiadosť prihlasovateľa predloží dôkazy o skutočnom používaní (§ 7c) staršej ochrannej známky počas piatich rokov, ktoré predchádzajú dňu podania prihlášky alebo dňu vzniku práva prednosti, alebo dôkazy o oprávnených dôvodoch na jej nepoužívanie.

Prihlasovateľ môže podľa § 32 ods. 2 citovaného zákona podať úradu žiadosť podľa odseku 1 do dvoch mesiacov od upovedomenia o námietkach podľa § 31 ods. 2.

Prihlasovateľ požiadal, aby namietateľ predložil dôkazy o skutočnom používaní starších ochranných známk, na ktorých sú námietky založené, a to slovných a obrazových ochranných známk EÚ „ALOFT/aloft“, č. 004901104, č. 010199181, č. 011200664, č. 008243354, č. 009951385, č. 011200706 pre služby v triedach 35, 41 a 43.

Žiadosť prihlasovateľa bola podaná v zákonom stanovenej lehote a vzhľadom na to, že všetky staršie ochranné známky boli zapísané ku dňu podania prihlášky zverejneného označenia viac ako päť rokov, bola táto žiadosť opodstatnená.

Úrad listom z 12.08.2021 vyzval namietateľa na preukázanie skutočného používania starších ochranných známk č. 004901104, č. 010199181, č. 011200664, č. 008243354, č. 009951385, č. 011200706. Výzva bola namietateľovi preukázateľne doručená dňa 19.08.2021.

Podľa § 32 ods. 3 zákona o ochranných známkach namietateľ predloží dôkazy o skutočnom používaní staršej ochrannej známky alebo dôkazy o oprávnených dôvodoch na jej nepoužívanie podľa odseku 1 do štyroch mesiacov odo dňa doručenia výzvy úradu; na dôkazy predložené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

V dňoch 16. a 17.12.2021, v zákonom určenej lehote, namietateľ predložil dôkazy na preukázanie skutočného používania starších ochranných známk, ktoré sú ochrannými známkami EÚ.

Podľa § 7c ods. 4 zákona o ochranných známkach sa používanie ochrannej známky EÚ posudzuje podľa osobitného predpisu (článok 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001).

Uvedený právny predpis upravuje používanie ochrannej známky EÚ nasledovne:

Ak počas obdobia piatich rokov po zápise majiteľ nepoužíval riadne ochrannú známku EÚ v Únii v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná, alebo ak takéto používanie bolo pozastavené nepretržite päť rokov, ochranná známka EÚ je predmetom sankcií stanovených v tomto nariadení, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody jej nepoužívania.

Za používanie v zmysle prvého pododseku sa považuje aj:

a) používanie ochrannej známky EÚ v podobe, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky v podobe, v akej bola zapísaná, bez ohľadu na to, či je ochranná známka v podobe, v akej sa používa, tiež zapísaná na meno majiteľa;

b) umiestňovanie ochrannej známky EÚ na tovary alebo ich obaly v Únii výhradne na účely vývozu.

Používanie ochrannej známky EÚ so súhlasom majiteľa sa považuje za používanie majiteľom.

Staršie ochranné známky EÚ, a to ochranná známka č. 004901104 bola zapísaná dňa 05.03.2007, č. 010199181 bola zapísaná 28.12.2011, č. 011200664 bola zapísaná dňa 30.01.2013, č. 008243354 bola zapísaná dňa 07.10.2009, č. 009951385 bola zapísaná 04.11.2011 a č. 011200706 bola zapísaná 30.01.2013.

Prihláška zverejneného označenia bola podaná a má právo prednosti k 04.12.2020. Podľa § 32 ods. 1 zákona o ochranných známkach je relevantným obdobím na preukázanie skutočného používania starších ochranných známok EÚ č. 004901104, č. 010199181, č. 011200664, č. 008243354, č. 009951385, č. 011200706 obdobie od 04.12.2015 do 03.12.2020.

Navyše, predloženými dôkazmi musí namietateľ preukázať skutočné používanie starších ochranných známok pre služby, na ktorých sú námietky založené, a to pre služby

v triede 35- *„advertising; business management; business administration; office functions”* (reklamná činnosť; obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce), pre ktoré sú rovnako zapísané staršie ochranné známky č. 010199181 (slovná) a č. 009951385 (obrazová),

v triede 41- *“intertainment; providing entertainment facilities; club services (entertainment or education); providing karaoke services; discotheque services; providing amusement arcade services; night clubs”* (zábava; prevádzkovanie zábavných miestností; klubové služby (pre zábavu alebo vzdelávanie); karaoke služby; diskotéky (služby); herne s hracími automatmi (služby); nočné kluby (zábava), pre ktoré sú rovnako zapísané staršie ochranné známky č. 010199181 a č. 009951385,

v triede 43- *“services for providing food and drink; temporary accommodation”* (reštauračné služby; prechodné ubytovanie), pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka č. 004901104 (slovná),

v triede 43- *“temporary accommodation; hotel, motel, resort services; restaurant and bar services; rental of meeting rooms; hotel reservation services; self-service restaurants”* (prechodné ubytovanie; hotelierske služby, motelové služby, letoviská (služby); reštauračné a barové služby; prenájom prednáškových sál; rezervácia hotelov; samoobslužné reštaurácie), pre ktoré sú rovnako zapísané staršie ochranné známky č. 011200706 (obrazová) a č. 011200664 (slovná).

v triede 43- *„services for providing food and drink; temporary accommodation; accommodation reservations (temporary -); boarding house bookings; buildings (rental of transportable -); hotel reservations; rental of chairs, tables, table linen, glassware; rental of tents; rental of transportable buildings; reservations (temporary accommodation -); rental of meeting rooms”* (reštauračné služby (strava); prechodné ubytovanie; rezervácie prechodného ubytovania; rezervácie ubytovania v penziónoch; prenájom prenosných budov; rezervácie ubytovania v hoteloch; požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; požičiavanie turistických stanov; prenájom prenosných stavieb; rezervácie prechodného ubytovania; prenájom prednáškových sál) pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka č. 008243354 (obrazová),

Podľa ustálenej judikatúry dôkazy o skutočnom používaní majú obsahovať údaje týkajúce sa miesta, času, rozsahu a charakteru používania ochrannej známky pre príslušné tovary a služby. Uvedené požiadavky sú kumulatívne (rozsudok z 5. októbra 2010, T-92/09, STRATEGI, bod 43).

Namietateľ predložil nasledujúce dôkazy:

Dôkaz č. 1, kópie faktúr (12ks), vystavených v rokoch 2018, 2019, 2020

a) faktúry (5ks), napísané v anglickom jazyku, vystavené 04.08.2019, 08.10.2019, 08.10.2020, 13.12.2018, 28.12.2018 hotelom Aloft Brussels Schuman, Place Jean Rey, 1040 Brussels za poskytnuté ubytovanie, v ľavom hornom rohu s vyobrazením označenia



(ďalej aj označenie č.1) s odlišným farebným vyhotovením ako sú staršie obrazové ochranné známky, s doménovou adresou www.aloftbrussels.com, v spodnej časti s odkazom na www.marriottrewards.com,

b) faktúry (3ks), napísané v anglickom jazyku, vystavené 20.09.2019, 19.02.2020 (2ks) hotelom Aloft Madrid Gran Via, Calle Jacometrezo n° 4, 28013 Madrid za poskytnuté ubytovanie, v ľavom hornom rohu s vyobrazením označenia



(ďalej aj označenie č.2) s odlišným farebným vyhotovením ako sú staršie obrazové ochranné známky,

c) faktúra, napísaná v nemeckom jazyku, vystavená 09.04.2020 hotelom Aloft Munich, München za poskytnuté ubytovanie, v ľavej hornej časti s vyobrazením starších obrazových ochranných známok, pod ktorým je umiestnený slovný prvok „HOTELS“ a s doménovou adresou www.aloftmunichhotel.com,

d) faktúra, napísaná v španielskom jazyku, vystavená 08.10.2019 spoločnosťou SISTER SONIC S.L., Barcelona pre spoločnosť ALLIANCE INVERSIONES 2014, Madrid za propagáciu hotela Aloft Madrid Gran Via na sociálnych sieťach,

e) faktúry (2ks), napísané v španielskom jazyku, vystavené 28.08.2019 a 29.11.2019 spoločnosťou SOL PRODUCCIONES, S. L. Madrid pre spoločnosť ALLIANCE INVERSIONES 2014, S. L., Madrid za účinkovanie umelcov Patricie Arenillas a Adhikari Kishan v hoteli Aloft de Grand Via.

Dôkaz č. 2, kópie reklamných letákov - prospektov (12ks)

a) reklamný leták, napísaný v anglickom jazyku, v pravej hornej časti s vyobrazením označenia



(ďalej aj označenie č.3) s odlišným farebným vyhotovením ako sú staršie obrazové ochranné známky a ďalšími inými obrazovými prvkami. Dominantnú časť letáku tvorí miešaný drink, nad ktorým je umiestnené slovné spojenie „COCTAIL OF THE WEEK, WXYZ® BAR, SEPTEMBER 15TH-22ND“, pod „FLOWER POWER“ a za fľaša s nápisom „KetelOne VODKA“ (bez presného časového údaj),

b) reklamný leták, napísaný v španielskom jazyku, s fotografiou baru vrátane terasy, v ľavom hornom rohu s vyobrazeným označením



(ďalej aj označenie č.4) s odlišným farebným vyhotovením ako sú staršie obrazové ochranné známky, so slovným spojením „Distfruta de las mejores puestas de sol de Madrid desde la terraza del WXYZ® Bar“ a „#aloftsunset“, v spodnej časti letáku s adresou hotela Aloft Madrid Gran Via a s odkazom na sociálne siete @aloftmadridgranvia (bez časového údaj),

c) reklamné letáky (2ks), napísané v anglickom jazyku, so základnými informáciami o hoteli Aloft Brussels Schuman a s možnosťami, ktoré svojim klientom ponúka. Na prvom reklamnom letáku s názvom „THIS IS ALOFT BRUSSELS SCHUMAN“, je v pravom hornom rohu vyobrazené označenie



(ďalej aj označenie č.5) s odlišným farebným vyhotovením ako sú staršie obrazové ochranné známky, v spodnej časti s odkazmi na doménovú adresu aloftbrussels.com a mailovú adresu Sales.Brussels@starwoodhotels.com spolu s adresou

hotela Aloft Brussels Schuman. Na druhom reklamnom letáku s názvom „ALL ABOUT ALOFT BRUSSELS SCHUMAN) sú v hornej časti zobrazené fotografie s interiérom hotela vrátane záberu hotela z vonku, na ktorom je dva krát vyobrazené označenie



(ďalej aj označenie č.6) s odlišným farebným vyhotovením ako sú staršie obrazové ochranné známky, v spodnej časti s adresou hotela Aloft Brussels Schuman, s odkazom na doménovú adresu aloftbrussels.com a mailovú adresu Sales.Brussels@Starwoodhotels.com (bez časového údaju) a s informáciou, že logá a označenia „Aloft“ sú ochranné známky patriace spoločnosti Starwood Hotels & Resorts Worldwide,

d) reklamné letáky (2ks), napísané v anglickom jazyku, s názvom „PROJECT: ALOFT STAR“. Na prvom reklamnom letáku je vyobrazené označenie



(ďalej aj označenie č.7) s odlišným farebným vyhotovením ako sú staršie obrazové ochranné známky, v spodnej časti s odkazom na sociálnu sieť #AloftStarEurope. Druhý leták zahŕňa nápojový lístok s vyobrazením označenia



(ďalej aj označenie č.8) s odlišným farebným vyhotovením ako sú staršie obrazové ochranné známky, nachádzajúcim sa v hornej a dolnej časti (bez časového údaju),

e) reklamný leták z obdobia júl - august 2015, napísaný v anglickom jazyku, s názvom „Aloft arrives to Germany“, týkajúci sa otvorenia hotelov „aloft Stuttgart“ a „aloft Munich“ v Nemecku, v pravej hornej a dolnej časti s vyobrazením označenia



(ďalej aj označenie č.9) s odlišným farebným vyhotovením ako sú staršie obrazové ochranné známky, s fotografiami interiéru hotela a doménovými adresami www.aloftstuttgarthotel.com a www.aloftmunichhotel.com, v spodnej časti s informáciou, že logá a označenia „Aloft“ sú ochranné známky patriace spoločnosti Starwood Hotels & Resorts Worldwide,

f) reklamný leták, napísaný v anglickom jazyku, s názvom „ENJOY LIFE AT LOFT HOTELS“, so základnými informácií o hoteli a s možnosťami, ktoré svojim klientom ponúka, v pravom hornom s vyobrazením označenia č.5, s fotografiou baru WXYZ, ktorý tvorí súčasť hotela „aloft“, v spodnej časti s adresou hotela Aloft Brussels Schuman vrátane doménovej adresy aloftbrussels.com (bez časového údaju),

g) reklamný leták, napísaný v anglickom jazyku, s názvom „GET TO KNOW ALOFT BRUSSELS SCHUMAN“, so základnými informácií o hoteli a s možnosťami, ktoré svojim klientom ponúka, s fotografiami jeho interiéru vrátane záberu budovy hotela, na ktorom je vyobrazené označenie č.6, v spodnej časti s vyobrazením označenia č. 3 (bez časového údaju),

h) reklamný leták s názvom „HAPPY HOUR“, napísaný v anglickom jazyku, v pravej hornej časti s vyobrazením označenia č. 10, s fotografiou baru WXYZ (bez časového údaju),

ch) reklamný leták s názvom „MIX&MINGLE“, napísaný v anglickom jazyku, s 10% zľavou na nápoje v bare WXYZ v hoteli „aloft“, v ľavej hornej časti s vyobrazením označenia



(ďalej aj označenie č.10) s odlišným farebným vyhotovením ako sú staršie obrazové ochranné známky (bez časového údaju),

i) reklamný prospekt s fotografiami z akcie „HOMECOMING TOUR“, na ktorom je vyobrazené označenie č.9, logo „ALOFT HOTELS“, napr. na chrbtovej časti rifľovej bundy „LIVE@ALOFTHOTELS“, alebo ako banner pri plagátovej stene s odkazmi na sociálnu sieť #AloftLive (bez časového údaju).

Dôkaz č. 3, kópie článkov (12ks) z (elektronických, papierových) časopisov, z rokov 2018-2020

a) výtlačok článku z časopisu „MÚSICA Y MÁS“, napísaný v španielskom jazyku, týkajúci sa rozhovoru so spevákom (David Rees) spolu s fotografiou, zachytávajúcou umelca v bazéne s poznámkou, že sa bazén nachádza na streche hotela „Aloft Madrid Gran Via (@aloftmadridgranvia) (bez časového údaju),

b) výtlačok článku z časopisu Time out Madrid, november 2020, napísaný v španielskom jazyku, v pravom hornom rohu s označením „Time Out Hotel Aloft Madrid Gran Via“, s titulom „De Madrid al cielo“ „WXYZ Bar EL WXYZ Bar ofrece una vista panorámica al centro de la ciudad“ a fotografiou baru WXYZ nachádzajúci sa na terase hotela Aloft Madrid Gran Vía, s odkazom na mailovú adresu info.mad@aloft.com a sociálnu sieť @aloftmadridgranvia,

c) výtlačok článku z časopisu DOSE z 28.09.2018, s názvom „The ultimate adrenaline rush at the O2 arena“, napísaný v anglickom jazyku, s tipom kde a ako stráviť voľný čas, prípadne dovolenku v Londýne, spolu s fotografiou hotela Aloft Hotel Excel a informáciami, resp. s možnosťami, ktoré svojim klientom hotel ponúka,

d) výtlačok z časopisu „Drink Me“, s názvom „The allure of Aloft London“, napísaný v anglickom jazyku, v ktorom sa okrem iného nachádzajú fotografie interiéru a popisu hotela Aloft (Londýn) vrátane možnosti, ktoré hotel svojim klientom ponúka (napr. vonkajší bazén, telocvičňu, barové a stravovacie služby, klub pre deti, starostlivosť o psy, priestor pre pracovné stretnutia) (bez časového údaju),

e) výtlačok článku z 01.03.2016, s názvom „HOW TO GET A ROUND IN WITH EMOJIS“, napísaný v anglickom jazyku, v ktorom sa píše o londýnskom hoteli Aloft Hotel ako o prvom hoteli, ktorý ponúka „emoji“ pivo a kokteily, s odkazom na doménovú adresu aloftlondonexcel.com,

f) výtlačok z časopisu ITCM zo 16.11.2018, s názvom „Hit the right pitch with creative meetings at Aloft London Excel“, napísaný v anglickom jazyku, so základnými informáciami a s možnosťami (organizovanie pracovných stretnutí, barové a stravovacie služby, telocvičňa, bazén, inovatívna karaoke a hracie miestnosti), ktoré svojim klientom hotel Aloft London Excel v Londýne ponúka,

g) výtlačok z časopisu „meetpie“, s názvom „Meeting „survival kits“ at Aloft London Excel“, napísaný v anglickom jazyku, týkajúci sa okrem iného aj akcie „Meeting survival kits“ konajúcej sa v hoteli Aloft London Excel, s fotografiou, na ktorej je zachytený drogistický tovar pri ruksaku s logom „aloft“, s odkazom na doménovú adresu www.aloftlondonexcel.com (bez časového údaju),

h) výtlačok z časopisu „THE TELEGRAPH“ z 28.07.2017, s názvom „The best London hotels near The O2 arena“, napísaný v anglickom jazyku, týkajúci sa najlepších hotelov v Londýne, medzi ktorý patrí aj Aloft Hotel Excel, Royal Victoria Docks, spolu s fotografiou interiéru a odkazom na celý článok,

ch) výtlačok z časopisu „THE TELEGRAPH“ z 2018, sekcia „cestovanie, destinácia“, napísaný v anglickom jazyku, s fotografiou, pod ktorou je napísané „Aloft London Excel“ a hodnotenie 7/10, informácie a možnosti, ktoré hotel svojim klientom ponúka (priestory pre pracovné stretnutia, barové a stravovacie služby, telocvičňa, bazén),

i) výtlačok z časopisu „Mirror“, z 28.08.2019, napísaný v anglickom jazyku (nečitateľný názov článku), o inštalácií nových, nezvyčajných spŕch s možnosťou nahrávania zvukov pri sprchovaní a hľadani nových talentov v rámci projektu „Aloft Star“ v hoteloch „Aloft“, patriacich do skupiny Marriot, v spolupráci s Universal Music Group,

j) výtlačok z časopisu „eat.drink.sleep“ z 29.09.2017, s názvom „Aloft London Excel Offers survival kit to keep conference spirits high“, napísaný v anglickom jazyku, so základnými informáciami a s možnosťami, ktoré svojim klientom hotel „Aloft London Excel (priestory pre pracovné stretnutia, barové a stravovacie služby, telocvičňa, bazén, možnosť využitia inovatívneho hudobného programovania, technologické vybavenia) ponúka, a to všetko v blízkosti londýnskeho letiska, ďalej fotografiu, na ktorej je zachytený drogistický tovar t. j. kit, ležiaci pri ruksaku s vyobrazením



k) výtlačok krátkych článkov z časopisu „Time out“ z 10.07.2018, s názvom „Takingthe Plunge“, napísaný v anglickom jazyku, zachytávajúci príbehy troch ľudí so záľubou k plávaniu, vrátane ich fotografií (pri alebo vo vode), na jednej z nej s poznámkou „Aloft London Hotel Swimming pool“.

Dôkaz č. 4, tabuľky (5ks) z rokov 2018-2021,

a) tabuľka „Advertisement Expenditure“ s finančnými výdavkami, vynaloženými na reklamu (45 030eur) v Madride za obdobie 2019 (pred otvorením) – 2021,

b) tabuľky (3ks) – „online Visits- ALOFT Brand“ s údajmi o počte online ALOFT návštevníkov (2019, 2020), o počte členov vernostného programu „Marriot Bonvoy Membership“- s pravidelnými e- mailovými propagačnými akciami (2018-2020) a o počte zarezervovaných izieb v hoteloch Aloft, všetko v rámci krajín EÚ (2018-2020)- „Aloft Revenue and Room/Nights Reserved“,

c) tabuľka s časovým harmonogram vystúpenia jednotlivých umelcov, konajúce sa 15.11.2018 v hoteli Aloft München, vpravo hore s logom UNIVERSAL MUSIC GROUP.

Dôkaz č. 5, kópie pozvánok na vystúpenia umelcov (13ks), konajúcich sa v hoteloch „aloft“

a) pozvánky (5ks) na večerné vystúpenia umelcov a umeleckých skupín (AMERY & IVY MODE, CAITLIN EADIE, ELECTRIC KANDY, JONATHAN KREGO, KISHAN ADHIKARI), konajúce sa v dňoch 16.11., 15.03., 17.05., 30.08. (bez udania rokov) a 06.02.2020 v bare WXYZ hotela „aloft“, napísané v anglickom jazyku, v hornej časti s označením „LIVE@ALOFTHOTELS“, v spodnej časti s odkazom na sociálne siete @aloftbrusselshotel.com, s vyobrazeným označením č.8, č.9 s označením



(ďalej aj označenie č.11) s označením



(ďalej aj označenie č.12) a s označením



(ďalej aj označenie č.13) s odlišným farebným vyhotovením ako sú staršie obrazové ochranné známky (bez časového údaju). V spodnej časti niektorých pozvánok je uvedené, že logá a označenia „Aloft“ sú ochranné známky patriace spoločnosti Starwood Hotels & Resorts Worldwide alebo spoločnosti Marriott International, Inc.

b) pozvánky (2ks) na akciu „PERK UP YOUR 9-TO-5“, týkajúce sa inovácií a technológií, napísané v anglickom jazyku, vpravo hore s vyobrazením označenia č.5, v spodnej časti s odkazom na doménovú adresu aloftbrussels.com a mailovú adresu hotela aloft (bez časového údaju). V spodnej časti niektorých pozvánok je uvedené, že logá a označenia „Aloft“ sú ochranné známky patriace spoločnosti Starwood Hotels & Resorts Worldwide alebo spoločnosti Marriott International, Inc.

c) pozvánka na večernú akciu s názvom „FLOWER POWER LIVE AT ALOFT z 18.09.2019, napísaná v anglickom jazyku, v strednej časti s vyobrazením označenia č.12 a v spodnej časti s uvedením, že logá a označenia „Aloft“ sú ochranné známky patriace spoločnosti Marriott International, Inc.

d) pozvánka na koncert speváka „Juan-a Zelada“ v rámci projektu „Madrid Hotel Week“ „ MÚSICA & ESCENA“ v bare WXYZ, s označením „LIVE@ALOFT, November 2020“, napísaná v anglickom jazyku, v spodnej časti s fotografiou hotela, na ktorej je vyobrazené označenie



(ďalej aj označenie č.14) s odlišným farebným vyhotovením ako sú staršie obrazové ochranné známky,

e) pozvánka na otvorenie hotela s označením „LIVE@aloft hotels“ a „HOMECOMING TOUR v sprievode Mala-y Rodriguez, October 2020, napísaná v anglickom jazyku, okrem iného aj s vyobrazením označenia č.9, v spodnej časti s „LIVE@ALOFT,

f) pozvánka na akciu „JOIN OUR FAMILY“, stretnutie rodín a známych spojené s prezentáciou hotela Aloft London Excel z 01.12. (bez udania roku), s hľadaním nových talentov, napísaná v anglickom jazyku, v ľavej hornej časti s vyobrazením označenia č.10, v spodnej časti s odkazom na doménovú adresu aloftlondonexcel.com a s uvedením, že logá a označenia „Aloft“ sú ochranné známky patriace spoločnosti Marriott International, Inc.

g) pozvánka s názvom „Sparkling Friday, Schedue 2018“, obsahujúca zoznam jednotlivých vystúpení umelcov/umeleckých skupín s údajmi o ich konaní- v rozmedzí jún-december 2018, pri ktorých je napísané „Live@Aloft“ spolu s hosťom večera, napísaná v anglickom jazyku, v pravom hornom rohu s vyobrazením označenia č.1.

Dôkaz č. 6, kópia zmluvy o podaní umeleckého výkonu, z augusta roku 2016

Podpísaná zmluva (august 2016), medzi usporiadateľom Aloft München, Bayerstrasse 37, 80335 München a umeleckou skupinou Maxo&TheDudes o podaní umeleckého výkonu dňa 09.09.2016 v hoteli Aloft München, napísaná v nemeckom jazyku.

Dôkaz č. 7, kópia školiacej akcie zamestnancov, z roku 2018

Harmonogram školenia zamestnancov s označením „ALOFT STAR“, konajúce sa 14. a 15.11.2018, napísaný v nemeckom jazyku, s časovým harmonogramom a programom jednotlivých školení, v pravej hornej časti s vyobrazením označenia č.1.

Dôkaz č.8, kópia zoznamu ocenení sietí hotelov „aloft“ z rokov 2017-2021

a) zoznam získaných ocenení hotelov „aloft“ za obdobie 2017-2021, napísaný v anglickom jazyku.

b) scan z webovej adresy Award Winner 2020 auf Hotels.com, s vyobrazením „Award winners in Munich 2020“ a fotografiou foyer, pod ktorou je napísané „Aloft Munich 4-star“ s hodnotením „9 superb“, napísaný v anglickom jazyku.

Dôkaz č. 9, kópie čiarových kódov MI BARCODE, AH Madrid Gran Via (3ks) z 30.09. a 11.11, 20.11. 2019, s webovou stránkou spoločnosti marriot.

Dôkaz č. 10, kópia listu namietateľa s informáciami o prevádzkovaní hotelov „aloft“ z rokov 2018-2020

List, napísaný v anglickom a v slovenskom jazyku, v ktorom namietateľ poukazuje na počet webových prístupov na stránku značky „Aloft“ v rámci celého sveta v rokoch 2019-2020, počet členov spoločnosti Marriott Bonvoy 2018-2020, s pravidelnými informáciami o plánovaných akciách vrátane značky Aloft, výnosy za izbu/noc rezervované pre každú krajinu EÚ ako aj celosvetové súčty pre hotely Aloft. Súčasťou listu sú aj odkazy na webové adresy, týkajúce sa podujatí v rámci projektu roku 2018 „ALOFT STAR“, odkaz na webovú stránku Tripadvisor s recenziami a fotkami baru WXYZ spolu s fotografiou #AloftLive, odkaz na webovú stránku baru WXYZ s pozvánkou na projekt „Live At Aloft Hotels“, konajúci sa 13.05. a 19.05.2022 v hoteli „aloft“ v Mníchove, spolu s odkazom na sociálne siete hotela aloftbrusselschuman

<https://aloft-hotels.marriott.com/fr-FR/live-at-aloft/events/project-aloft-star-2018-tour-stopfeaturing-stanaj/>
(kalendár podujatí začínajúcich umelcov v rámci projektu „ALOFT STAR“, prevažne v USA

<https://www.facebook.com/aloftmunich/posts/join-us-for-the-project-aloft-star-europe-finale-towatch-our-finalists-battle-i/1141712995985613/> (pozvánka na finálne vystúpenie umelcov v rámci projektu „ALOFT STAR“)

https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g188644-d1000312i283282919W_XYZ_Bar-Brussels.html
(recenzie na WXYZ bar v hoteli aloft v Bruseli)

<https://www.wxyz-bar-muenchen.de/en/live-at-aloft-hotels> (pozvánky na vystúpenie umelcov v mesiacoch jún, júl 2022 v bare WXYZ v hoteli Aloft v Mníchove)

<https://www.instagram.com/aloftbrusselschuman/?hl=en> (odkaz na sociálnu sieť hotela aloft v Mníchove)

<https://hotel-development.marriott.com/brands/>, <https://hotel-development.marriott.com/brands/aloft/> (odkazy na nadnárodnú spoločnosť Marriott, tvorenou luxusnými, prémiovými i vybranými značkami hotelov vrátane hotelov Aloft).

Dôkaz č. 11, kópia dokumentu „A Special Bonus Opportunity to Inspire Your Next Stay“ zo 17.11. 2019 týkajúceho sa preukázania SOZ ABUS, č. 11452711

Kópia listu zástupcu namietateľa VŠETEČKA ZELENÝ ŠVORČÍK KALENSKÝ & PARTNERS, Advokátní a patentová kancelář, Praha, ČR (namietateľ ABUS August Bremicker Söhne KG, Nemecko) adresovaného Úradu priemyselného vlastníctva ČR, týkajúci sa predloženia dôkazov o riadnom používaní staršej ochrannej známky „ABUS“, č. 11452711 vo vzťahu k napadnutému zverejnenému označeniu „ABIS“, spisová značka O-552490.

Z predložených dôkazov a odôvodnenia námietok vyplynulo, že vlastníkom hotelovej siete „Aloft Hotels“ je spoločnosť Marriott International, Inc. a majiteľom starších ochranných známk je spoločnosť namietateľa Starwood Hotels & Resorts Worldwide. Ďalej bolo zistené, že niektoré predložené dôkazy obsahovali informáciu o tom, že nielen spoločnosť namietateľa (reklamné letáky-2ks, pozvánky-3ks), ale aj spoločnosť Marriott International, Inc. (faktúry-3ks, pozvánky-3ks) má výhradné práva k používaniu starších ochranných známk s označením „Aloft“ vrátane log. Zákon o ochranných známkach v ustanovení §7 písm. c) ods. 3 stanovuje, že používanie ochrannej známky so súhlasom majiteľa sa považuje za používanie majiteľom. V tomto prípade je totiž nutné vychádzať okrem skutočností vyplývajúcich priamo z dôkazov aj z predpokladu, že pokiaľ by preukazované používanie nebolo realizované so súhlasom majiteľa, je nepravdepodobné, že by majiteľ disponoval dôkazmi o používaní, ktoré pochádzajú od tretích osôb.

Čo sa týka časovej relevancie možno uviesť, že namietateľom predložené dôkazy (č.1-faktúry; č.3- články b, c, e, f, h, ch, i, j, k; č.4- tabuľky; č.5- pozvánky c, d, e, g; č.6- zmluva; č.7- školenie zamestnancov; č.8a- ocenenia) možno podľa ich dátumu zaradiť do relevantného obdobia (obdobia od 04.12.2015 do 03.12.2020). Čo sa týka dôkazov (č.2- reklamné letáky; č.3- články-a, d, g; č.5- pozvánky, a (okrem 1ks, z 06.02.2020), b; č.8- ocenenia-b; č.9- čiarové kódy; č.10- list namietateľa), pri ktorých nebolo možné zistiť presný časový údaj, resp. bol neúplný, prípadne bol mimo relevantného obdobia, možno konštatovať, že z ich obsahu vyplynula súvislosť s ostatnými predloženými dôkazmi ako aj s aktivitami namietateľa, smerujúcimi k propagácii značky „aloft“ počas relevantného obdobia. Predložené dôkazy teda vo vzájomnej súvislosti preukazujú, že namietateľ v relevantnom období kontinuálne používal slovné aj obrazové označenia „aloft“ (v rôznych farebných obmenách) na trhu v súvislosti s hotelovými službami, barovými a reštauračnými službami, službami v oblasti zábavy a nimi podobnými/súvisiacimi službami.

Namietateľom predložené dôkazy sa vzťahujú na územie Belgicka, Španielska, Nemecka a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie (počas relevantného obdobia), t. j. na území členských štátov Európskej únie (výnimku tvorí časť dôkazu č. 10, zahŕňajúci územie mimo EÚ <https://aloft-hotels.marriott.com/fr-FR/live-at-aloft/events/project-aloft-star-2018-tour-stopfeaturing-stanaj/>), a teda aj teritoriálnu požiadavku používania označení „Aloft/aloft“ predložené dôkazy spĺňajú.

Predložené dôkazy (napísané v jazyku určenej krajiny), ako faktúry - vystavené hotelmi v Bruseli, Madride, Mníchove za poskytnuté ubytovanie, zmluva o podaní umeleckého výkonu, reklamné letáky, články a pozvánky spojené s propagáciou hotelov „aloft“, s organizovaním rôznych druhov podujatí, vystúpení v hoteloch „aloft“ (aj v bare WXYZ) vrátane ubytovania, ako aj s možnosťami, ktoré ponúkajú pre svojich klientov a tiež ocenenia hotelov „aloft“ preukazujú, že obrazové označenia „aloft“ (v rôznych farebných obmenách, prípadne s ďalším slovným prvkom/ spojením) používal namietateľ v súvislosti s pomenovaním hotelov „aloft“, s ich propagáciou a zviditeľnením sa na trhu v krajinách patriacich do Európskej únie, ďalej s poskytovaním hotelových, barových a reštauračných služieb, zábavných služieb a nimi podobných resp. súvisiacich služieb. Uvedené možno podporiť aj internými dôkaznými prostriedkami, ako sú tabuľky, harmonogram školenia zamestnancov, , čiarové kódy, či list namietateľa o fungovaní hotelov, ktoré samé o sebe majú nízku výpovednú hodnotu, avšak v spojení s ostatnými uvedenými dôkazmi a z ich obsahu vyplynulo, že namietateľ sa v relevantnom období, i mimo neho snažil a naďalej snaží vyvíjať aktivity smerujúce k vybudovaniu si stáleho a pevného mena s označením „aloft“ na trhu.

Súhrnne možno uviesť, že namietateľom predložené dôkazy preukázali, že namietateľ nielen v relevantnom období (obdobie od 04.12.2015 do 03.12.2020) intenzívne a kontinuálne používal, ale aj naďalej (dôkaz č. 10 <https://www.wxyz-bar-muenchen.de/en/live-at-aloft-hotels>, podporný dôkaz č. 8 - ocenenia hotelov za obdobie 2017 až 2021) používa označenie „aloft“ na trhu. O jeho konkrétnych aktivitách svedčia, napr. vystavené faktúry za ubytovanie, či propagačné články alebo reklamné letáky týkajúce sa hotelov „aloft v rámci EÚ či mimo nej, spolu s možnosťami, ktoré pre svojich klientov ponúkajú (zábava, oddych, spoločenské alebo vzdelávacie aktivity, rôzne klubové aktivity, barové služby), organizovanie umeleckých vystúpení (napr. dôkaz č.5a, d, g), rôznych druhov podujatí (napr. dôkaz č.5b, c, f) vrátane projektu „LIVE@ALOFT STAR“ po celom svete. Predložené dôkazy, ako faktúry (dôkaz č. 1d, f) vystavené tretími osobami za propagáciu značky „aloft“ na sociálnych sieťach preukazujú namietateľovu snahu o zviditeľnenie značky „aloft“ aj vo virtuálnom svete. Ostatné podporné dôkazy- č.4a, b a č. prejavujú snahu namietateľa o zviditeľnenie označenia „aloft“, jeho upevnenie a udržanie sa na trhu (prostredníctvom virtuálnej prehliadky hotelov „aloft“) v súvislosti s hotelovými, barovými a reštauračnými službami, zábavnými službami či podobnými/súvisiacimi službami. Predložené dôkazné prostriedky poskytujú dostatok údajov o rozsahu a intenzite používania označenia „aloft“ na území Európskej únie.

V súvislosti s preukázaním používania starších ochranných známk namietateľa na území EÚ je potrebné uviesť, že namietateľ predložil okrem iných dôkazov aj také dôkazy, ktoré sa vzťahujú na územie Spojeného kráľovstva (Londýn), na ktorom sa v relevantnom období (od 4.12.2015 do 3.12.2020) na základe Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ naďalej uplatňovalo (počas prechodného obdobia do 31.12.2020) právo Európskej únie vrátane duševného práva.

Namietateľom predložené dôkazy obsahovali jednak slovné označenie „Aloft/aloft“ a najmä obrazové označenie „aloft“ zodpovedajúce svojou grafikou starším ochranným známkam aj keď vyobrazené v rôznych farebných obmenách, prípadne so slovnými prvkami. Avšak vzhľadom na to, že boli zachované všetky slovné, grafické prvky a ich vzájomné usporiadanie tak, ako sú použité v starších ochranných známkach možno konštatovať, že namietateľom používaná podoba označenia „Aloft/aloft“ nemení rozlišovaciu spôsobilosť starších ochranných známk.

V súlade s ustanovením § 32 ods. 5 zákona o ochranných známkach, ak namietateľ preukázal skutočné používanie len pre časť služieb, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, považuje sa staršia ochranná známka na účely preskúmania námietok za zapísanú len pre túto časť služieb. Namietateľom predložené dôkazy preukázali skutočné používanie starších ochranných známk k službám v triede 41 „*zábava; prevádzkovanie zábavných miestností; klubové služby (pre zábavu alebo vzdelávanie); karaoke služby; diskotéky (služby); nočné kluby (zábava)*“, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky č. 010199181 (slovná) a č. 009951385 (obrazová), ku službám v triede 43 „*reštauračné a barové služby; dočasné ubytovanie*“, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka č. 004901104 (slovná), ku službám „*reštauračné služby (strava); prechodné ubytovanie; rezervácie prechodného ubytovania;; rezervácie ubytovania v hoteloch; rezervácie prechodného ubytovania; prenájom prednáškových sál*“ v triede 43 staršej ochrannej známky č.008243354 (obrazová) a pre služby „*prechodné ubytovanie; hotelierske služby; reštauračné a barové služby; prenájom prednáškových sál; rezervácia hotelov; samoobslužné reštaurácie*“, pre ktoré sú rovnako zapísané staršie ochranné známky č. 011200706 (obrazová) a č. 011200664 (slovná).

Dôkazy predložené namietateľom nepreukázali skutočné používanie starších ochranných známk č. 010199181(slovná) a č. 009951385 (obrazová)) pre služby „*herne s hracími automatmi (služby)*“ v triede 41, pre služby v triede 43 „*prenájom prenosných budov; rezervácie ubytovania v penziónoch; motelové služby, letoviská (služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; požičiavanie turistických stanov; prenájom prenosných stavieb*“, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka č.008243354 a pre služby v triede 35 „*reklamná činnosť; obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce*“, ktoré sú rovnako zapísané pre staršie ochranné známky č. 010199181 (slovná) a č. 009951385 (obrazová).

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) bod 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

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

pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

V dôsledku záverov o preukázaní používania starších ochranných známk bude úrad námietkový dôvod podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach posudzovať len vo vzťahu k

slovnej ochrannej známky EÚ „ALOFT“, č. 004901104 (ďalej aj prvá staršia ochranná známka), zapísanej pre služby *“služby súvisiace s poskytovaním jedla a nápojov; dočasné ubytovanie”* v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

slovnej ochrannej známky EÚ „ALOFT“, č. 010199181 (ďalej aj druhá staršia ochranná známka), zapísanej pre služby *„zábava; prevádzkovanie zábavných miestností; klubové služby (pre zábavu alebo vzdelávanie); karaoke služby; diskotéky (služby); nočné kluby (zábava)”* v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

slovnej ochrannej známky EÚ „ALOFT“, č. 011200664 (ďalej aj tretia staršia ochranná známka), zapísanej pre služby *“prechodné ubytovanie; hotelierske služby; reštauračné a barové služby; prenájom prednáškových sál; rezervácia hotelov; samoobslužné reštaurácie”* v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

obrazovej ochrannej známky EÚ "aloft", č. 008243354 (ďalej aj štvrtá staršia ochranná známka), zapísanej pre služby *„reštauračné služby (strava); prechodné ubytovanie; rezervácie prechodného ubytovania;; rezervácie ubytovania v hoteloch; rezervácie prechodného ubytovania; prenájom prednáškových sál“* v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

obrazovej ochrannej známky EÚ "aloft", č. 009951385 (ďalej aj piata staršia ochranná známka), zapísanej pre služby *„zábava; prevádzkovanie zábavných miestností; klubové služby (pre zábavu alebo vzdelávanie); karaoke služby; diskotéky (služby); nočné kluby (zábava)”* v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

obrazovej ochrannej známky EÚ "aloft", č. 011200706 (ďalej aj šiesta staršia ochranná známka), zapísanej pre služby *“prechodné ubytovanie; hotelierske služby; reštauračné a barové služby; prenájom prednáškových sál; rezervácia hotelov; samoobslužné reštaurácie”* v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vzhľadom na charakter zverejneného označenia a starších ochranných známk, a súčasne na rozsah ich zapísaných služieb, bude predmetný návrh, založený na ustanovení § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, preskúmaný prednostne v súvislosti so štvrtou, piatou a šiestou staršou ochrannou známkou (ďalej všetky staršie obrazové ochranné známky).

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary/služby:

v triede 35 – *„obchodné poradenské služby v oblasti franchisingu; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské informácie; administratívna správa reštaurácií; administratívna správa výchovno-zábavných klubov; obchodné sprostredkovateľské služby; organizovanie obchodných alebo reklamných podujatí; reklama; marketing“*,

v triede 41 – *„zábava; informácie o možnostiach zábavy; výchovnozábavné klubové služby; organizovanie zábavných, kultúrnych a vzdelávacích podujatí; organizovanie hudobných podujatí; organizovanie živých vystúpení; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie predstavení (manažérske služby); nočné kluby (zábava); diskotéky (služby); plánovanie a organizovanie večierkov; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia“*

v triede 43 – *„reštauračné (stravovacie) služby; kaviarne; bary (služby); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering); informácie a poradenstvo pri príprave jedál“*.

Pre štvrtú staršiu ochrannú známku bolo preukázané používanie pre služby:

v triede 43 – *„reštauračné služby (strava); prechodné ubytovanie; rezervácie prechodného ubytovania; rezervácie ubytovania v hoteloch; rezervácie prechodného ubytovania; prenájom prednáškových sál“*,

Pre piatu staršiu ochrannú známku bolo preukázané používanie pre služby:

v triede 41 – „*zábava; prevádzkovanie zábavných miestností; klubové služby (pre zábavu alebo vzdelávanie); karaoke služby; diskotéky (služby); nočné kluby (zábava)*“;

Pre šiestu staršiu ochrannú známku bolo preukázané používanie pre služby:

v triede 43 – „*prechodné ubytovanie; hotelierske služby; reštauračné a barové služby; prenájom prednáškových sál; rezervácia hotelov; samoobslužné reštaurácie*“.

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámeny, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Prihlásené služby „*administratívna správa reštaurácií; administratívna správa výchovno-zábavných klubov*“ v triede 35 zverejneného označenia sú činnosti spojené s plánovaním, vedením záznamov, objednávkami, zabezpečením a distribúciou jedla (vstupných surovín, potravín), materiálno-technického vybavenia (pre reštauračný a výchovno-zábavný segment) a personálu, ktoré sú rutinného charakteru a ktoré si podniky zvyčajne zabezpečujú samy. Predmetné prihlásené služby úzko súvisia so službami „*reštauračné služby (strava)*“, pre ktoré je zapísaná štvrtá staršia ochranná známka a so službami „*prevádzkovanie zábavných miestností; klubové služby (pre zábavu alebo vzdelávanie)*“, pre ktoré je v triede 41 zapísaná piata staršia ochranná známka. Porovnávané služby sa vzájomne dopĺňajú, môžu mať rovnakého poskytovateľa, a preto ich možno považovať za služby podobné.

Ostatné prihlásené služby v triede 35 „*obchodné poradenské služby v oblasti franchisingu; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné sprostredkovateľské služby; organizovanie obchodných alebo reklamných podujatí; reklama; marketing*“ zverejneného označenia majú odlišný účel, povahu i spôsob použitia ako služby v triedach 41 a 43, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky. Zároveň majú odlišného poskytovateľa, spotrebiteľa, a preto sú porovnávané služby nepodobné.

Prihlásené služby „*zábava; nočné kluby (zábava); diskotéky (služby); výchovnozábavné klubové služby*“ v triede 41 sú rovnako, alebo ako synonymum zapísané v triede 41 piatej staršej ochrannej známke, a preto sú porovnávané služby zhodné.

Prihlásené služby „*informácie o možnostiach zábavy; organizovanie zábavných, kultúrnych a vzdelávacích podujatí; organizovanie hudobných podujatí; organizovanie živých vystúpení; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie predstavení (manažérske služby); plánovanie a organizovanie večierkov*“ v triede 41 zverejneného označenia možno zahrnúť pod všeobecný pojem „*zábava*“, pre ktoré je zapísaná piata staršia ochranná známka, a preto sú porovnávané služby zhodné.

Ostatné prihlásené služby „*služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia*“ v triede 41 zverejneného označenia sú služby, zamerané na predaj vstupeniek na rôzne druhy podujatí, organizovaných aj treťou osobou. Zapísané služby „*zábava*“ piatej staršej ochrannej známky sú všeobecným pomenovaním činností medzi ktoré patri napr. tvorba, organizovanie, produkcia rôznych druhov programov, vystúpení, ku ktorým patrí aj predaj vstupeniek. Porovnávané služby sa vzájomne dopĺňajú, môžu mať rovnaký spôsob distribúcie i spotrebiteľa, a preto sú porovnávané služby podobné.

Prihlásené služby „*reštauračné (stravovacie) služby; bary (služby)*“ v triede 43 zverejneného označenia sú v rovnakej triede zapísané aj pre šiestu staršiu ochrannú známku. Porovnávané služby sú zhodné.

Prihlásené služby v triede 43 zverejneného označenia „*kaviarne; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering); informácie a poradenstvo pri príprave jedál*“ možno zahrnúť pod všeobecnú kategóriu služieb „*reštauračné a barové služby*“, pre ktorú je v triede 43 zapísaná šiesta staršia ochranná známka. Porovnávané služby sú zhodné.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2790-2020)



Staršie ochranné známky EÚ (OZ č. 008243354, č. 009951385, č. 011200706)



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 štvorcem s čiernou výplňou, v strede ktorého je vyobrazené označenie „LOF05T“ bielej farby, pozostávajúce z veľkým tlačených písmen „L, F, T“, z obrazového prvku v tvare ozubeného kolesa s menším vnútorným kruhom umiestneným medzi písmenami „L a F“ a z dvojice čísel „05“, ktoré sú uložené v strede za písmenom „F“.

Staršie ochranné známky sú obrazové označenia, tvorené grafickým prvkom v tvare lichobežníka čiernej farby, na ktorom je umiestnené malé písmeno „a“ bielej farby. Ostatná slovná časť „loft“ je čiernej farby, napísaná rovnako malými čiernymi mierne upravenými písmenami.

Z **vizuálneho hľadiska** je zverejnené označenie tvorené kombináciou písmen, čísel a obrazového prvku, ktorých usporiadanie, veľkosť a tvar bude mať za následok to, že spotrebiteľ, ktorý sa snaží označenie identifikovať a zapamätať bude v označení s najväčšou pravdepodobnosťou vnímať slovo „LOFT“, keďže obrazový prvok zverejneného označenia – ozubené koleso, umiestnené za písmenom „L“ pripomína graficky upravené písmeno „O“ a dvojica čísel „05“ je svojim veľkostným pomerom k ostatným prvkom takmer nepostrehnuteľná, navyše umiestnená medzi písmenami tak, že pôsobí ako súčasť písmena „F“. Staršie obrazové ochranné známky „a loft“ sú tvorené obrazovým a grafickým prvkom čiernej farby, nachádzajúcim sa hneď na ich začiatku, na ktorom je v bielo-čiernom kontraste umiestnené písmeno „a“, a tak spotrebiteľ v označeniach vníma samostatne slovnú časť „loft“ a samostatne písmeno „a“. Keďže spotrebiteľ bude s najväčšou pravdepodobnosťou vnímať zverejnené označenie ako slovo „loft“ a nie samostatne

písmená „L,F,T“, grafický prvok - ozubené koleso a dvojicu čísel „05“ ako tvrdil prihlasovateľ vyplýva, že slovný prvok, ktorý v ňom spotrebiteľ identifikuje je plne vyjadrený aj v starších obrazových ochranných známkach, kde tvorí samostatne vnímateľnú časť, a teda možno porovnávané označenia z vizuálneho hľadiska označiť za podobné, aj keď len v nižšej miere.

Z **fonetického hľadiska** bude spotrebiteľ staršie obrazové ochranné známky reprodukovat' ako „aloft“, v prípade anglicky hovoriaceho spotrebiteľa ako „eloft/elouft“, pričom nie je vylúčené, že spotrebiteľ počiatočnú samohlásku „a“ pri vyslovení označenia zamlčí, resp. ju neprečíta, prípadne môže vzhľadom na grafické spracovanie starších ochranných znáмок vnímať samostatne samohlásku „a“ a samostatne slovnú časť „loft“ a prečíta ich s pauzou medzi ako „a/e“ „loft/louft“. Zverejnené označenie bude spotrebiteľ reprodukovat' ako slovo „loft“ anglicky „louft, a nie „el-ef-nula-päť-té“ resp „l-f-nula-päť-t“, ako tvrdil prihlasovateľ, pretože pre spotrebiteľa je jednoduchšie na označenia odkazovať prostredníctvom slov, ktoré sa snaží v označení rozoznávať a ktoré si ľahko uchová v pamäti a vie pomocou nich na označenie v budúcnosti odkazovať a nie skrze písmen, číslic či obrázkov, z ktorých je zložené. Vzhľadom na to, že pri zvukovej reprodukcii starších obrazových ochranných známkach zaznie okrem samohlásky „a“ celé zverejnené označenie „loft“, možno hovoriť o vyššej fonetickej podobnosti kolíznych označení, v prípade zamlčania/neprečítania samohlásky „a“ v starších obrazových ochranných známkach o ich zhode.

Zo **sémantického hľadiska** sú porovnávané označenia rovnaké, resp. podobné, pokiaľ ich relevantná verejnosť vníma tak, že majú rovnaký, resp. podobný význam. Zverejnenému označeniu, ktoré bude spotrebiteľ vnímať ako slovo „loft“, priradí časť slovenských spotrebiteľov význam „poväla, podkrovie, galéria, prípadne byt, ktorý vznikol prestavbou priemyselných, skladovacích priestorov“. Staršie obrazové ochranné známky sú tvorené slovom „aloft“ vo význame „hore, vo výške“, resp. môže s ohľadom na grafické spracovanie vnímať samostatne písmeno „a“ ako anglický člen „a“ a zhodne slovo „loft“, t. j. ho vníma vo význame zhodnom ako má zverejnené označenie. Slovenský spotrebiteľ, ktorý neovláda anglický jazyk môže označenia považovať za fantazijné. V prípade, že spotrebiteľ nepriradí žiadnemu slovnému prvku oboch označení žiaden význam, resp. iba jednému z nich, možno hovoriť, že kolízne označenia sú zo sémantického hľadiska nepodobné. Berúc do úvahy skutočnosť, že obe označenia odkazujú na podobný význam „smerom hore, na miesto nad“ možno v tomto prípade hovoriť o čiastočnej sémantickej podobnosti porovnávaných označení, resp. ak spotrebiteľ s ohľadom na vyhotovenie starších ochranných znáмок bude vnímať len slovnú časť „loft“ možno hovoriť o sémantickej zhode porovnávaných označení.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámieny

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

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

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu kolíznych služieb (zábava, ubytovanie a stravovanie) široká spotrebiteľská verejnosť, u ktorej možno predpokladať nižšiu až priemerný stupeň pozornosti.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie podobnosti porovnávaných označení z komplexného hľadiska je potrebné uviesť, že na základe porovnania zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami boli kolízne označenia posúdené z vizuálneho hľadiska za podobné v nižšej miere, z fonetického hľadiska za podobné vo vyššej miere, v prípade zamlčania samohlásky „a“ pri reprodukcii v starších ochranných známkach za zhodné. Čo sa týka sémantického hľadiska, možno

hovorí o ich čiastočnej podobnosti, resp. berúc do úvahy vnímanie obrazových starších ochranných známk, na základe ich grafického spracovania pre anglicky hovoriacu časť spotrebiteľov ako neurčitého člena „a“ a slova „loft“ možno hovoriť o ich zhode, avšak nie je vylúčená ani tá možnosť, že časť relevantnej verejnosti bez znalosti anglického jazyka bude označenia vnímať ako fantazijné, bez konkrétneho významu.

V prípade celkového dojmu porovnávaných označení je potrebné opakovane upozorniť na ich grafické stvárnenie, ktoré ich na jednej strane čiastočne vizuálne odlišuje, avšak na strane druhej v obidvoch prípadoch budú spotrebiteľmi vnímané pomocou slova „LOFT/loft“, keďže úvodná časť obrazových starších obrazových ochranných známk „aloft“ pozostáva z grafického prvku čiernej farby, na ktorom je v kontraste k pozadiu a aj ďalšej časti slova umiestnené písmeno „a“, a tak spotrebiteľ prirodzene vníma slovnú časť „loft“ samostatne. Zverejnené označenie obsahuje v strede grafický prvok - ozubené koleso, nachádzajúce sa medzi spoluhláskami „L,F“, a keďže pre slovenskú terminológiu nie sú príznačné slová s počítačnými písmenami „LF“, bude spotrebiteľ prirodzene, ako už bolo uvedené, tento prvok považovať za graficky spracované písmeno „O“ a označenie vnímať a čítať ako „LOFT“, čo v zásade neovplyvní ani prítomnosť, čo do veľkosti zanedbateľnej a ťažko postrehnuteľnej, dvojice číslíc „05“. Uvedené je tak v rozpore s tvrdením prihlasovateľa, podľa ktorého bude spotrebiteľ pri zverejnenom označení vnímať samostatne písmená „L,F,T“ a samostatne grafický prvok - ozubené koleso. Avšak po logickom zvážení všetkých skutočností možno dôvodne tvrdiť, že zverejnené označenie bude vnímať a naň odkazovať pomocou jednoduchého slovného prvku „loft“, ktorý je plne vyjadrený aj v starších ochranných známkach, čo je postačujúce na uvedenie spotrebiteľa najmä s nižšou mierou pozornosti do omylu, čo sa týka pôvodcu poskytovateľa služieb a vytvorenia asociácie medzi porovnávanými označeniami, keďže zároveň boli zapísané služby v triedach 41 a 43 a časť služieb „*administratívna správa reštaurácií; administratívna správa výchovno-zábavných klubov*“ prihlásených v triede 35, vyhodnotené ako zhodné a podobné so zapísanými službami, pre ktoré bolo preukázané používanie starších ochranných známk. Čo sa týka argumentu prihlasovateľa o opisnosti slovného prvku „loft“ ku kolíznym službám je potrebné uviesť, že tento argument nie je relevantný k službám ako sú zábava a reštauračné či barové služby, voči ktorým tento prvok vystupuje ako majúci priemernú mieru rozlišovacej spôsobilosti, a tak možno na jeho základe konštatovať, že pravdepodobnosť zámény porovnávaných označení najmä na základe ich asociácie nie je možné na trhu pre zhodné a podobné služby vylúčiť.

Na záver je možné konštatovať, že vo vzťahu k službám zverejneného označenia, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné so zapísanými službami obrazových starších ochranných známk, boli splnené všetky podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa §7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach a námietky boli v tejto časti posúdené ako dôvodné.

Čo sa týka ostatných prihlásených služieb „*obchodné poradenské služby v oblasti franchisingu; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné sprostredkovateľské služby; organizovanie obchodných alebo reklamných podujatí; reklama; marketing*“ v triede 35 zverejneného označenia, ktoré boli posúdené ako nepodobné so všetkými zapísanými službami starších ochranných známk, a teda nebola naplnená jedna z kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu, a tak pre tieto služby nemožno konštatovať existenciu pravdepodobnosti zámény kolízných označení a námietky sú v tejto časti nedôvodné. Ďalej je potrebné uviesť, že vzhľadom na služby, pre ktoré bolo preukázané používanie ostatných starších ochranných známk namietateľa (prvej až tretej staršej ochrannej známky) by posúdenie splnenia podmienok uplatneného námietkového dôvodu vo vzťahu k týmto známkam nemohlo mať vplyv na výsledok rozhodnutia, a preto sa ním úrad ďalej nezaoberal.

Prihlasovateľ v predmetnom prípade poukázal na dve námietkové konania, ktorých súčasťou boli staršie ochranné známky namietateľa a v ktorých konajúce úrady (ÚPV Portugalsko, EUIPO) namietateľovi nevyhoveli. V predmetnom námietkovom konaní pri uplatnenom námietkovom dôvode podľa ustanovenia §7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach úrad zohľadňuje všetky osobitosti daného prípadu, ktoré posudzuje individuálne vo vzťahu k sporným označeniam a to tak, v akej podobe sú prihlásené/zapísané ako aj vo vzťahu k prihláseným/zapísaným tovarom a službám, ku ktorým bolo preukázané používanie starších ochranných známk.

Vzhľadom na všetky 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

Doručiť:

HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Na Revíne 29, 831 01 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika

LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a známková kancelária, Sliachska 1/A, 831 02 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika