



Banská Bystrica 25. 5. 2022
POZ 123-2021/N-46-2022

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Ascential Group Limited, The Prow 1 Wilder Walk, W1B5AP Londýn, Spojené kráľovstvo, zastúpeného v konaní spoločnosťou HÖRMANN & PARTNERS s. r. o., Patentová a známková kancelária, Royova 19, 831 01 Bratislava (ďalej namietateľ), proti zápisu obrazového označenia „GOLDEN LIONS“ do registra ochranných známk, prihláseného 18.1.2021 prihlasovateľom GOLDEN LIONS, s. r. o., J. Kráľa 140, 962 71 Dudince, Slovenská republika, zastúpeným v konaní Marekom Rehákom, Stummerova 54, 955 01 Topoľčany (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 123-2021 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 28.4.2021, 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 „GOLDEN LIONS“, číslo spisu POZ 123-2021, sa zamietá pre tovary „elektronické časopisy; elektronické publikácie (sťahovateľné); počítačový softvér (nahraté počítačové programy); sťahovateľné počítačové programy; CD disky; DVD disky; magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; nosiče zvukových nahrávok a zvukovo-obrazových nahrávok; monitorovacie počítačové programy“ v triede 9, pre služby „reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama nehnuteľností a stavebnej činnosti; inzertné služby; prenájom reklamných plôch; rozširovanie reklamných oznamov; vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; zbieranie údajov do počítačových databáz; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); zásielkové reklamné služby; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; podpora predaja pre tretie osoby; obchodný manažment; obchodné administratívne služby; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodné poradenstvo týkajúce sa franšizy; odborné obchodné poradenstvo; poradenské služby v oblasti reklamy; obchodné odhady; služby porovnávania cien; obchodná administratíva; kancelárske práce; vedenie účtovných kníh; kompilácia matematických alebo štatistických údajov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre tovary „prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; počítačový hardvér; periférne zariadenia počítačov“ v triede 9, pre služby „dražby“ v triede 35 a pre všetky služby v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia „GOLDEN LIONS“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 123-2021 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 26.7.2021 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 týkajúce sa všetkých tovarov a služieb v triedach 9, 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podanie námietok namietateľ odôvodnil tým, že je majiteľom staršej ochrannej známky EÚ „LIONS“ č. 015457534 s právom prednosti od 20.5.2016 a zapísanej pre služby v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj staršia ochranná známka).

Pri porovnaní z vizuálneho hľadiska namietateľ uviedol, že staršia ochranná známka je slovná a tvorená jediným slovným prvkom „LIONS“ a zverejnené označenie je obrazové obsahujúce obrazové prvky a tiež dva slovné prvky „GOLDEN“ a „LIONS“ a dodal, že zhoda prvkov „LIONS“ v oboch označeniach je dôvodom, prečo je možné považovať zverejnené označenie za podobné staršej ochrannej známke.

Z fonetického hľadiska je podľa namietateľa slovný prvok staršej ochrannej známky úplne identický s fonetickou reprodukciou prvku „LIONS“ zverejneného označenia, rozdiel je iba v prvom slovnom prvku „GOLDEN“ zverejneného označenia. S ohľadom na úplnú fonetickú zhodu prvku „LIONS“ v oboch označeniach je podľa názoru namietateľa možné kolízne označenia z fonetického hľadiska považovať za podobné vo vysokej miere.

Namietateľ uviedol, že zverejnené označenie aj staršia ochranná známka obsahujú anglické slovné prvky a dodal, že angličtina je v súčasnosti bežnou jazykovou výbavou slovenského spotrebiteľa. Podľa namietateľa slovný prvok „LIONS“ v preklade znamená levy a slovný prvok „GOLDEN“ zo zverejneného označenia v preklade znamená zlatý. Namietateľ známotvorné prvky „LIONS“ a „GOLDEN“ pre nárokované tovary a služby zo sémantického hľadiska považoval za fantazijné. Namietateľ vyslovil presvedčenie, že ak sa spotrebiteľia stretnú so zverejneným označením v kontexte podobných a rovnakých tovarov a služieb, hrozí nebezpečenstvo zámieny a asociácie so staršou ochrannou známkou.

Pri porovnaní tovarov a služieb namietateľ uviedol, že porovnávané tovary a služby zverejnenej prihlášky sú zhodné, vysoko podobné a podobné so službami staršej ochrannej známky v triedach 35 a 41 a dodal, že aj keď nie všetky triedy porovnávaných označení sú rovnaké, nadväznosť, resp. príbuznosť tovarov a služieb zverejneného označenia v triede 9 a 36 na niektoré služby staršej ochrannej známky v triede 35 a 41 môže byť pre spotrebiteľa mätúca.

Podľa namietateľa porovnávané označenia vykazujú podobnosť vo vysokej miere najmä zo sémantického a fonetického hľadiska a sú určené pre zhodné a vysoko podobné tovary a služby. Namietateľ zdieľal názor, že existuje pravdepodobnosť zámieny zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou a tiež pravdepodobnosť asociácie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou. Podľa názoru namietateľa spotrebiteľ môže nadobudnúť dojem, že obe označenia pochádzajú z rovnakého obchodného zdroja, resp. že ide o ekonomicky prepojené subjekty v dôsledku čoho môže spotrebiteľ považovať služby a tovary prihlasovateľa za služby a tovary majiteľa starších ochranných známk alebo naopak, čím môžu byť ohrozené práva majiteľa staršej ochrannej známky.

Na základe uvedených argumentov namietateľ navrhol, aby prihláška zverejneného označenia, číslo spisu POZ 123-2021, bola zamietnutá pre všetky tovary a služby v triedach 9, 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 25.8.2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ sa v lehote stanovenej úradom k námietkam nevyjadril.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

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

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,

- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška obrazovej ochrannej známky „GOLDEN LIONS“, číslo spisu POZ 123-2021, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 18.1.2021 prihlasovateľom GOLDEN LIONS, s. r. o., J. Kráľa 140, 962 71 Dudince, Slovenská republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 28.4.2021 pre tovary a služby v triedach 9, 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Ascential Group Limited, The Prow 1 Wilder Walk, W1B5AP Londýn, Spojené kráľovstvo, je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ „LIONS“ č. 015457534 s právom prednosti od 20.5.2016, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

v triede 9 – „elektronické časopisy; elektronické publikácie (sťahovateľné); počítačový softvér (nahraté počítačové programy); sťahovateľné počítačové programy; CD disky; DVD disky; magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; nosiče zvukových nahrávok a zvukovo-obrazových nahrávok; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; monitorovacie počítačové programy; počítačový hardvér; periférne zariadenia počítačov“,

v triede 35 – „reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama nehnuteľností a stavebnej činnosti; inzertné služby; prenájom reklamných plôch; rozširovanie reklamných oznamov; vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; zbieranie údajov do počítačových databáz; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); zásielkové reklamné služby; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; podpora predaja pre tretie osoby; obchodný manažment; obchodné administratívne služby; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodné poradenstvo týkajúce sa franšizy; odborné obchodné poradenstvo; poradenské služby v oblasti reklamy; dražby; obchodné odhady; služby porovnávania cien; obchodná administratíva; kancelárske práce; vedenie účtovných kníh; kompilácia matematických alebo štatistických údajov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely“,

v triede 36 – „realitné kancelárie; sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností; prenájom bytov; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom poľnohospodárskych fariem; vyberanie nájomného; správa nájomných domov; prenájom obchodných priestorov; prenájom a správa nehnuteľností; správcovstvo majetku (pre tretie osoby); oceňovanie nehnuteľností; poisťovníctvo; finančné služby; peňažné služby; nehnuteľnosti (služby); sprostredkovanie (maklérstvo); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); bankové služby; poskytovanie informácií o poistení nehnuteľností; bankovníctvo; finančné analýzy; finančné informácie; finančný lízing; finančné záruky; finančné poradenstvo; financovanie predaja úverom; finančné riadenie; poisťovacie služby; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; poskytovanie informácií a poradenstva v oblasti služieb uvedených v triede 36 tohto zoznamu; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre služby:

v triede 35 – „advertising, marketing and promotional services; arranging, conducting and production of exhibitions, shows, conferences, fairs, presentations, events and competitions for commercial, promotional and advertising purposes; organising, arranging and conducting of business exhibitions, festivals, fairs, competitions, awards ceremonies, shows and events, including such services relating to the creative and advertising industry; interactive

business or commercial information provided on-line from computer databases or the Internet (including web sites) including relating to the creative and advertising industry; provision of business or commercial information relating to the creative and advertising industry accessible via communication and computer networks; business and commercial information services; market research services; business networking services; compilation, analysis and dissemination of information and statistics for business or commercial purposes; information and advisory services relating to all the aforesaid; not including any of the aforesaid services relating to rugby football or the British and Irish Lions rugby team and none of the aforesaid services relating to the sport of American football and any American football team; none of the foregoing relating to charitable services or fund raising services” (reklamné, marketingové a propagačné služby; organizovanie, usporiadanie a produkcia výstav, podujatí, konferencií, veľtrhov, prezentácií a súťaží na komerčné, propagačné a reklamné účely; organizovanie, usporiadanie a vedenie obchodných výstav, festivalov, veľtrhov, súťaží, slávností, podujatí a udalostí spojených s udeľovaním ocenení, všetky vyššie uvedené služby súvisia s kreatívnym a reklamným odvetvím; interaktívne obchodné alebo komerčné informácie poskytované on-line prostredníctvom počítačových databáz alebo internetu (vrátane webových stránok) vrátane v oblasti kreatívneho a reklamného priemyslu; poskytovanie obchodných alebo komerčných informácií v oblasti kreatívneho a reklamného priemyslu, prístupných prostredníctvom komunikačných a počítačových sietí; podnikateľské a obchodné informačné služby; prieskum trhu; služby v oblasti obchodných sietí; zostavovanie, analýza a šírenie informácií a štatistík na obchodné a komerčné účely; informačné, konzultačné a poradenské služby týkajúce sa vyššie uvedeného; okrem akýchkoľvek vyššie uvedených služieb v oblasti ragby alebo ragbyového tímu British and Irish Lions a žiadne z vyššie uvedených služieb nesúvisia s americkým futbalom ani žiadnym tímom amerického futbalu; žiadne z vyššie uvedených služieb nesúvisia s charitatívnymi službami alebo získavaním finančných prostriedkov),

v triede 41 – *„education and training services; e-learning and distance learning services; all the foregoing excluding services rendered in the fields of emergency and first responder professionals, firefighters, industrial workers, EMS personnel, law enforcement, military personnel, and security guard personnel; organising, arranging and conducting courses, conferences, exhibitions, events, presentations, webinars, seminars, workshops, academies, research groups, shows, fairs, festivals, events, displays and parties; organising, arranging and conducting competitions, awards and award ceremonies; presentation of awards for achievement; organisation of events for cultural, entertainment and educational purposes; publication services; electronic publishing; publication of material which can be accessed from databases or from the Internet; information and advisory services relating to all the aforesaid; not including any of the aforesaid services relating to rugby football or the British and Irish Lions rugby team and none of the aforesaid services relating to the sport of American football and any American football team; none of the foregoing relating to charitable services or fund raising services” (vzdelávacie a školiace služby; služby v oblasti elektronického vzdelávania a vzdelávania na diaľku; žiadne z vyššie uvedených služieb nezahŕňajú služby poskytované v súvislosti s pracovníkmi záchranných zložiek, hasičmi, priemyselnými pracovníkmi, pracovníkmi zdravotnej záchrannej služby, policajtmí, vojenským personálom a pracovníkmi bezpečnostných služieb; organizovanie, usporiadanie a vedenie kurzov, konferencií, výstav, podujatí, prezentácií, webových seminárov, kurzov, akademických podujatí, výskumných skupín, veľtrhov, festivalov, prezentácií a osláv; organizovanie, usporiadanie a vedenie súťaží, ocenení a slávnostných podujatí spojených s udeľovaním ocenení; odovzdávanie ocenení za dosiahnuté úspechy; organizovanie podujatí na kultúrne, zábavné a vzdelávacie účely; nakladateľské služby; elektronické publikovanie; vydávanie materiálov, ku ktorým možno pristupovať prostredníctvom databáz alebo internetu; informačné, konzultačné a poradenské služby týkajúce sa vyššie uvedeného; okrem akýchkoľvek vyššie uvedených služieb v oblasti ragby alebo ragbyového tímu British and Irish Lions a žiadne z vyššie uvedených služieb nesúvisia s americkým futbalom ani žiadnym tímom amerického futbalu; žiadne z vyššie uvedených služieb nesúvisia s charitatívnymi službami alebo získavaním finančných prostriedkov).*

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

V triede 9 je zverejnené označenie prihlásené pre tovary „*elektronické časopisy; elektronické publikácie (sťahovateľné)*“, ktoré sú podobné so zapísanými službami „*elektronické publikovanie*“ v triede 41 staršej ochrannej známky. K službám elektronického publikovania patrí aj vydávanie elektronických časopisov alebo iných sťahovateľných elektronických publikácií, ktoré sú väčšinou určené na čítanie na obrazovke, napríklad na počítači alebo inom elektronickom zariadení. Tieto tovary a služby majú rovnaký pôvod, zameriavajú sa na rovnakú spotrebiteľskú verejnosť a majú doplnkový charakter (tovary sú výsledkom poskytovaných služieb).

Prihlásené tovary triede 9 „*počítačový softvér (nahraté počítačové programy); sťahovateľné počítačové programy*“ zverejneného označenia sú podobné v nízkej miere s „*nakladateľskými službami*“ v triede 41 staršej ochrannej známky. Počítačový softvér zahŕňa aj publikačný softvér, resp. softvér na publikovanie na počítači, ktorý je určený na úpravu, rozloženie a publikovanie obsahu v elektronickej forme, ktorá umožňuje jednotlivcom, firmám a iným organizáciám samostatne publikovať bez nákladov na komerčnú tlač. Nakladateľské služby zahŕňajú aj elektronické vydávanie, ako aj elektronickú úpravu kníh alebo časopisov, ktoré sú určené na čítanie na obrazovke, napríklad na počítači. Hoci tieto tovary a služby majú odlišný komerčný pôvod, môžu slúžiť rovnakému účelu (t. j. na vydávanie, upravovanie a zverejňovanie obsahu v elektronickej forme) a zameriavať sa na rovnakú verejnosť. Okrem toho autor alebo vydavateľ sa môže rozhodnúť kúpiť si softvér na publikovanie na počítači a vydať určený obsah sám, namiesto toho, aby využil služby nakladateľstva, a preto sporné tovary a služby si navzájom konkurujú.

V triede 9 je zverejnené označenie prihlásené pre tovary „*CD disky; DVD disky; magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; nosiče zvukových nahrávok a zvukovo-obrazových nahrávok*“, ktoré sú podobné so „*vzdelávacími a školiacimi službami*“ v triede 41 staršej ochrannej známky. Inštitúcie ponúkajúce vzdelávacie a školiace služby zvyčajne spolu so službami ponúkajú aj výučbový materiál na rôznych dátových nosičoch. Uvedené tovary a služby môžu mať rovnakých poskytovateľov, rovnakú skupinu spotrebiteľov a distribučné kanály, okrem toho sa aj vzájomne dopĺňajú.

V triede 9 je zverejnené označenie prihlásené pre tovary „*monitorovacie počítačové programy*“, ktoré sú podobné so službami „*služby v oblasti elektronického vzdelávania a vzdelávania na diaľku*“ v triede 41 staršej ochrannej známky. Vzdelávacie inštitúcie, ktoré poskytujú elektronické vzdelávanie a vzdelávanie na diaľku môžu svojim študentom a poslucháčom poskytovať aj softvér, ktorý monitoruje ich vedomosti, zručnosti, prípadne aj ich aktivitu. Uvedené tovary a služby sú zamerané na rovnakých poskytovateľov, rovnakú skupinu spotrebiteľov a distribučné kanály, okrem toho sa aj vzájomne dopĺňajú.

Tovary „*prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; počítačový hardvér; periférne zariadenia počítačov*“ v triede 9 zverejneného označenia nie sú zhodné ani podobné so žiadnou službou staršej ochrannej známky. Služby v triede 35 a 41 staršej ochrannej známky sa týkajú oblasti reklamy, riadenia obchodnej činnosti, pomoci podnikateľom, vzdelávania, organizovania spoločenských podujatí, nakladateľstva a elektronického publikovania. Porovnávané tovary a služby majú rozdielny pôvod, charakter a účel.

V triede 35 je zverejnené označenie prihlásené pre služby „*organizovanie obchodných alebo reklamných výstav*“, ktoré sú zhodné so službami „*organizovanie, usporiadanie a produkcia výstav, podujatí, konferencií, veľtrhov, prezentácií a súťaží na komerčné, propagačné a reklamné účely*“ v triede 35 staršej ochrannej známky.

Z porovnania služieb v triede 35 zverejneného označenia a staršej ochrannej známky vyplýva, že služby „*reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama nehnuteľností a stavebnej činnosti; inzertné služby; prenájom reklamných plôch; rozširovanie reklamných oznamov; vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); zásielkové reklamné služby; podpora predaja pre tretie osoby; poradenské služby v oblasti reklamy; grafická úprava tlačovín na reklamné účely*“ zverejneného označenia, sú zhodné so službami „*reklamné, marketingové a propagačné služby*“ staršej ochrannej známky, ktoré ako všeobecná kategória zahŕňajú jednotlivé konkrétne uvedené služby zverejneného označenia.

Pre nasledujúce služby v triede 35 je možné konštatovať zhodu, keďže ide o konkrétne špecifikované služby obsiahnuté vo všeobecnej alebo širšej kategórii služieb alebo naopak, alebo sú uvedené synonymickými názvami. Ide o:

- prihlásené služby „*obchodný manažment; obchodné administratívne služby; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodné poradenstvo týkajúce sa franšízy; odborné obchodné poradenstvo; obchodné odhady; služby porovnávania cien; obchodná administratíva; kancelárske práce; vedenie účtovných kníh*“ a zapísané služby „*podnikateľské a obchodné informačné služby*“,

- prihlásené služby „*zbieranie údajov do počítačových databáz*“ a zapísané služby „*interaktívne obchodné alebo komerčné informácie poskytované on-line prostredníctvom počítačových databáz alebo internetu (vrátane webových stránok) vrátane v oblasti kreatívneho a reklamného priemyslu*“,

- prihlásené služby „*kompilácia matematických alebo štatistických údajov*“ a zapísané služby „*zostavovanie, analýza a šírenie informácií a štatistík na obchodné a komerčné účely*“.

Zostávajúce služby v triede 35 „*dražby*“ a všetky služby v triede 36 zverejneného označenia nie sú zhodné ani podobné so službami staršej ochrannej známky zapísanými v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V triede 35 je staršia ochranná známka zapísaná pre rôzne služby na podporu podnikania. Ich cieľom je podporiť alebo pomôcť iným podnikom uskutočňovať alebo zlepšovať ich podnikanie. Zahŕňajú služby reklamné a služby obchodného manažmentu. Služby v triede 41 staršej ochrannej známky sa týkajú oblasti vzdelávania, organizovania rôznych podujatí, nakladateľských služieb a elektronického publikovania. Dražba je spôsob obchodovania, ktorej predmetom môžu byť aktíva, majetok, tovar alebo služby, ktoré sú ponúknuté na predaj, a ktoré sú predané najvyššej, resp. najnižšej ponuke. Pri dražbe nie je cena stanovená vopred, ale určí sa až v jej priebehu. Dražby sa zúčastňuje viacero nakupujúcich. Medzi zverejnenými službami „*dražby*“ a službami staršej ochrannej známky nie je možné konštatovať zhodu ani podobnosť, pretože majú rozdielnych poskytovateľov („*dražby*“ poskytujú hlavne dražobné spoločnosti), odlišný je ich účel, vzájomne sa nedopĺňajú a ani si nekonkurujú. Služby v triede 36 zverejneného označenia sa týkajú oblasti realít, nehnuteľností, finančnictva a poisťovníctva, ktoré nie sú zhodné ani podobné s opísanými službami staršej ochrannej známky v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Uvedené prihlásené služby poskytujú realitné a správcovské spoločnosti, poisťovne a banky, z uvedeného vyplýva, že odlišný je ich komerčný pôvod aj účel ich poskytovania, vzájomne sa nedopĺňajú a ani si nekonkurujú.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 123-2021)



Staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 015457534)

LIONS

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 a je tvorené slovnými prvkami „GOLDEN LIONS“ v čiernej farbe, nad ktorými je obrazový prvok zobrazujúci dvoch zlatých levov stojacich oproti sebe a dotýkajúcich sa zlatého oválu s kruhom vo vnútri, ktorý má modré kontúry a pripomína diamant. Nad oválom je zlatá trojkorunka a pod ním je zlatá stuha. Staršia ochranná známka je slovná a je tvorená slovným prvkom „LIONS“.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie zverejneného obrazového označenia a staršej slovnej ochrannej známky. Pri zohľadnení rozdielností porovnávaných označení spočívajúcich v slovnom prvku „GOLDEN“ a obrazovom prvku zverejneného označenia, ktoré sa v staršej ochrannej známke nenachádzajú, je zrejmé, že jediný slovný prvok staršej ochrannej známky „LIONS“ je obsiahnutý vo zverejnenom označení, a preto možno vizuálne porovnanie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou uzavrieť konštatovaním o ich vizuálnej podobnosti v nižšej miere.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky **z fonetického hľadiska** je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že spotrebiteľ v prípade zverejneného označenia, ktoré je tvorené obrazovým prvkom aj slovnými prvkami, sa bude o ňom zmieňovať len prostredníctvom slovných prvkov. Vzhľadom na uvedené je dôvodné predpokladať reprodukciu zverejneného označenia ako „gol-den-li-ons“. Spotrebiteľia so znalosťou anglického jazyka vyslovia „gol-den-la-iens“. Staršia ochranná známka obsahujúca len slovný prvok, ktorý je zhodný s jedným slovným prvkom zverejneného označenia, bude rovnako reprodukovaná ako „li-ons“, resp. „la-iens“. Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že v oboch označeniach zaznie zhodné slovo „lions“, a preto je nutné konštatovať, že kolízne označenia sú z fonetického hľadiska podobné.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za rovnaké alebo podobné vtedy, ak sú relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Zverejnené označenie obsahuje slovné prvky „GOLDEN“ a „LIONS“ a obrazový prvok znázorňujúci oproti sebe stojacich levov dotýkajúcich sa oválu s diamantom, ktorý bude pravdepodobne vnímaný ako erb. V preklade z anglického do slovenského jazyka slovo „GOLDEN“ znamená „zlaté“, slovo „LIONS“ má význam „levy“. Obrazový prvok zverejneného označenia stváňa lev vyhotovené zlatou farbou. Obrazový prvok tak vyjadruje zhodný význam ako slovné prvky tohto označenia – „zlaté levy“. Staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „LIONS“ s významom „levy“. I keď obe označenia obsahujú anglické slová, je dôvodné predpokladať, že podstatná časť relevantnej spotrebiteľskej verejnosti ich významu porozumie, keďže ide o slová základnej slovnej zásoby anglického jazyka. Porovnaním zverejneného označenia a staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska môžeme dospieť k záveru, že sú podobné do tej miery, že obe označenia obsahujú slovný prvok s rovnakým významom „LIONS“ – „levy“.

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 sú dotknuté tovary a služby zverejneného označenia v triedach 9 a 35 a v prípade staršej ochrannnej známky ide o služby v triedach 35 a 41. Príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tak tvorí široká spotrebiteľská a aj odborná verejnosť, ktorej sú predmetné tovary a služby určené. Kolízne tovary a služby sú tovarmi a službami bežnej spotreby, ale aj so špeciálnym zameraním, a preto pri ich výbere bude stupeň pozornosti relevantného spotrebiteľa variovať od priemerného po vyšší.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení možno konštatovať, že medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou existuje čiastočná vizuálna podobnosť. Z hľadiska fonetického a sémantického sú kolízne označenia podobné. Čo sa týka dotknutých služieb v triede 35, ktorými sú tak vo zverejnenom označení, ako aj v staršej ochrannej známke služby na podporu podnikania, skupinu relevantnej verejnosti tvorí jednak odborná verejnosť, u ktorej možno predpokladať vyššiu mieru pozornosti, ako aj široká spotrebiteľská verejnosť, kde je možné rovnako predpokladať zvýšenú pozornosť vzhľadom na to, že nejde o služby žiadané na dennej báze. Vzhľadom na podobnosť označení nemôžeme aj pri zvýšenej miere pozornosti spotrebiteľov vylúčiť ich uvedenie do omylu, čo sa týka pôvodu dotknutých služieb. Zároveň je nutné uviesť, že prihlasovateľ má nespočetné množstvo možností na voľbu svojho označenia, a preto by jeho snahou malo byť dostatočne odlíšiť zhodný a podobný sortiment tovarov a služieb od už existujúcich označení na trhu. Zhodný prvok porovnávaných označení „LIONS“ je v nich dobre postrehnuteľný a zapamätateľný. Možno predpokladať, že aj ak si spotrebiteľ priamo nezamení zverejnené označenie a staršiu ochrannú známku, pravdepodobnosť asociácie vylúčiť nemožno. Spotrebiteľ si pri kontakte s tovarmi a službami označenými zverejneným označením a službami označenými staršou ochrannou známkou, ktoré sú zhodné a podobné, uvedomí prítomnosť slovného prvku „LIONS“, a preto nie je možné vylúčiť, že vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti môže zhodný prvok označenia vyvolať mylnú predstavu o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov, pretože zverejnené označenie môže byť považované za variant staršej ochrannej známky.

Na základe uvedeného možno dospieť k záveru, že zistené rozdiely medzi porovnávanými označeniami nie sú dostatočné na to, aby zabezpečili ich odlišenie na trhu z pohľadu relevantného spotrebiteľa v súvislosti so zhodnými a podobnými tovarmi a službami.

Vzhľadom na skutočnosť, že podmienky uplatneného ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach boli splnené v súvislosti s časťou prihlásených tovarov a služieb, 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, Slovenská republika
Rehák Marek, Stummerova 371/54, Topoľčany, Slovenská republika