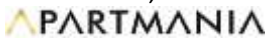



Banská Bystrica 13.11.2023
POZ 1864-2022/N-116-2023


ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľky Veroniky K., 919 27 Brestovany, Slovenská republika, zastúpenej v konaní advokátskou kanceláriou Boldiz Law Firm s. r. o., Kukučínova 8, 940 62 Nové Zámky (ďalej namietateľka), proti zápisu obrazového označenia  do registra ochranných znáмок, prihláseného 20.9.2022 prihlasovateľom Apartmania Holding a. s., Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha, Česká republika, zastúpeným v konaní advokátskou kanceláriou PETKOV & Co s. r. o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 1864-2022 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 10.11.2022 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 , číslo spisu 1864-2022, sa zamietá pre služby „prenájom nehnuteľností; ubytovacie kancelárie (prenájom bývaní)“ v triede 36 a pre všetky služby v triedach 39, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre služby „kapitálové investície; správa nehnuteľností“ v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia  do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 1864-2022 (ďalej zverejnené označenie) boli 10.2.2023 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených služieb v triedach 36, 39, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Námietky boli podané podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach).

Namietateľka odôvodnila podanie námietok tým, že je majiteľkou slovnej ochrannej známky EÚ „Apartmanica“ č. 18070858 so skorším právom prednosti a zapísanej pre služby v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľka porovnala zverejnené označenie s ochrannou známkou, ktorej je majiteľkou, a uviedla, že obe sú jednoslovné a zhodujú sa v dominantnej časti písmen, ktoré sú usporiadané v rovnakom poradí. Označenia sú podľa názoru namietateľky z vizuálneho hľadiska vo vysokej miere podobné. Pri fonetickom porovnaní konštatovala namietateľka takisto vysokú mieru podobnosti, keďže porovnávané označenia majú desať rovnakých hlások na rovnakom mieste. V oboch označeniach je rovnaká postupnosť samohlások (A-A-A-I-A), čo má za následok že rytmus, výslovnosť aj intonácia sú vo vysokej miere podobné. Pri sémantickom porovnaní namietateľka uviedla, že obe označenia v nadväznosti na svoj zoznam tovarov a služieb poukazujú

na význam slova „apartmán“. Hoci samotné slová tvoriace označenia nemajú v slovenskom jazyku konkrétny význam, majú náznakový charakter a spotrebiteľia ich môžu vnímať ako označenia s rovnakým významom.

Pri porovnávaní služieb namietateľka uviedla, že prihlásené služby možno považovať za zhodné a podobné so službami zapísanými pre ochrannú známku, ktorej je majiteľkou, a venovala sa ich porovnaniu v jednotlivých triedach medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľka konštatovala, že spotrebiteľskú verejnosť tvorí široká spotrebiteľská verejnosť s priemernou mierou pozornosti.

Namietateľka odkázala na princípy hodnotenia pravdepodobnosti zámery tak, ako vyplývajú z ustálenej judikatúry a zdôraznila, že zhodná textová časť označení je spôsobilá vyvolať u spotrebiteľov zhodný celkový dojem. Zverejnené označenie tak nemôže podľa názoru namietateľky plniť základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je rozlíšiť služby pochádzajúce od rôznych poskytovateľov. Namietateľka posúdenie pravdepodobnosti zámery uzavrela konštatovaním, že medzi porovnávanými označeniami vo vzťahu k nárokovým službám existuje pravdepodobnosť zámery z pohľadu relevantného spotrebiteľa.

V závere odôvodnenia podaných námietok namietateľka navrhla, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol v celom rozsahu.

Listom úradu z 24.2.2023 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom 24.4.2023 uviedol, že v prípade zverejneného označenia aj ochrannej známky namietateľky ide o označenia s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, v prípade ochrannej známky namietateľky dokonca s extrémne nízkou mierou rozlišovacej spôsobilosti. Uvedené prihlasovateľ odôvodnil tým, že základom oboch označení je slovo „apartman“, ktorému je možné poskytnúť známkovú ochranu len vďaka prídaniu atypickej koncovky. Ochranná známka namietateľky je zapísaná pre jedinú triedu - pre poskytovanie dočasného ubytovania, čoho typickým príkladom je poskytovanie formou ubytovania v apartmánoch. Prihlasovateľ uviedol, že slovníky definujú apartmán ako (hotelový) bytovú jednotku s príslušenstvom. Prihlasovateľ poukázal aj na vyhlášku Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried. Uvedená vyhláška definuje apartmánový hotel, apartmánový dom aj apartmán. Prihlasovateľ konštatoval, že označenie „apartmán“ nie je možné registrovať pre triedy služieb priamo spojených s ubytovaním a s ubytovacími zariadeniami. Obe označenia sú tvorené prídáním prípony „-ica“ a „-ia“ k základu slova „apartmán“. Prihlasovateľ považoval za potrebné zdôrazniť, že zverejnené označenie je navyše vyhotovené atypickým štýlom písma, kde písmená „A“, ktoré sa v slove vyskytujú štyrikrát, evokujú strechy na ubytovacích zariadeniach a úvodné písmeno „A“ v zlatožltej farbe evokuje východ slnka.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že napríklad v Chorvátsku, na území ktorého tiež platí ochranná známka „Apartmanica“, sa pre označenie apartmány používa množné číslo „apartmani“, takže rozlišovacia spôsobilosť označenia „Apartmanica“ je fakticky založená len na prídaní dvoch koncových písmen „c“ a „a“. Z fonetického hľadiska tento záver platí obdobne aj pre všetky tie štáty EÚ, ktoré pre množné číslo slova apartmán používajú označenie „apartmány“. Uvedené podľa názoru prihlasovateľa potvrdzuje aj existencia ochrannej známky EÚ „Apartmanija“ č. 1277567, ktorá by pri pripustení výkladu namietateľky bola v konflikte s jej ochrannou známkou.

Prihlasovateľ zdôraznil, že nie je možné posudzovať podobnosť označení na základe častí, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu ku službám, pre ktoré sú registrované alebo prihlásené na zápis, keďže sú druhej povahy a neplnia základnú funkciu ochrannej známky. Prihlasovateľ uviedol niekoľko príkladov podobných označení a konštatoval, že namietateľka by tak mohla blokovať používanie chorvátskeho slova apartmani, čo je neprípustné.

Prihlasovateľ ďalej okrem iného uviedol, že rozsah známkovej ochrany je výrazne obmedzenejší v prípade označení, ktorých prevažná časť je bez rozlišovacej spôsobilosti oproti fantazijným označeniam.

Podľa prihlasovateľa sa zverejnené označenie zásadne líši od ochrannej známky namietateľky nielen odlišným zakončením, ale predovšetkým figuratívnym zobrazením slova, ktoré evokuje strechy ubytovacích zariadení

pri východe slnka. Porovnanie označení uzavrel prihlasovateľ konštatovaním ich nepodobnosti v známkovom význame.

Prihlasovateľ porovnal aj služby a konštatoval, že aj keď sa niektoré služby prekrývajú, vzhľadom na minimálnu mieru rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky namietateľky, nemôže dochádzať k pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k službám patriacim do triedy 43. S porovnaním ostatných prihlásených služieb v triedach 36, 39 a 41, tak ako uviedla namietateľka, prihlasovateľ nesúhlasil. Prihlasovateľ poukázal aj na niceské triedenie tovarov a služieb, ktoré zreteľne diferencuje služby v triedach 36, 39 a 41 od služieb v triede 43.

Pri celkovom zhodnotení pravdepodobnosti zámeny v danom prípade prihlasovateľ zdôraznil, že čím je väčšia rozlišovacia spôsobilosť skoršieho označenia, tým väčšia pravdepodobnosť zámeny existuje a odkázal aj na ustálenú judikatúru. V danej súvislosti uviedol príklady fiktívnych dvojíc označení „Mobilia“ vs. „Mobilica“, „Parfumica“ vs. „Parfumia“, ktoré podľa prihlasovateľa nie je možné považovať za podobné zo známkového hľadiska a naopak „Nethemba“ vs. „Nethembia“/„Nethembica“ sú v prípade použitia pre rovnaké a podobné tovary a služby podobné zo známkového hľadiska a dochádzalo by k pravdepodobnosti zámeny.

V závere prihlasovateľ uviedol, že samotná zhoda v prvku s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti, resp. v prvku bez rozlišovacej spôsobilosti nebude viesť k pravdepodobnosti zámeny, pričom uvedené platí o to viac v súvislosti s nepodobnými službami v triedach 36, 39 a 41. Ako významný faktor uviedol prihlasovateľ dostatočné vizuálne odlíšenie vyobrazenia zverejneného označenia oproti slovnej ochrannej známke namietateľky. Pravdepodobnosť zámeny je podľa prihlasovateľa objektívne vylúčená, a preto navrhol, aby úrad podané námietky v celom rozsahu zamietol a prihlášku zverejneného označenia zapísal do registra ochranných známk.

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 úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny 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 obrazového zverejneného označenia  PARTMANIA, číslo spisu POZ 1864-2022, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 20.9.2022 prihlasovateľom Apartmania Holding a. s., Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha, Česká republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 10.11.2022 pre služby v triedach 36, 39, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľka Veronika K., 919 27 Brestovany, Slovenská republika, je majiteľkou slovnej ochrannej známky EÚ „Apartmanica“ č. 18070858 (ďalej staršia ochranná známka) s právom prednosti od 22.5.2019, ktorá je zapísaná pre služby v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Porovnanie služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre služby:

v triede 36 – „*prenájom nehnuteľností; kapitálové investície; správa nehnuteľností; ubytovacie kancelárie (prenájom bývania)*“;

v triede 39 – „*rezervácie miesteniek na cestovanie; rezervácie dopravy; rezervácie zájazdov; poskytovanie informácií o cestovných trasách; informácie o možnostiach dopravy*“;

v triede 41 – „*poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie*“;

v triede 43 – „*prechodné ubytovanie; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); prenájom prechodného ubytovania; hotelové ubytovacie služby; rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie ubytovania v hoteloch; rezervácie prechodného ubytovania; prenájom ubytovania počas prázdnin; prázdninové tábory (ubytovacie služby)*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre služby:

v triede 43 – „*hotels, hostels and boarding houses, holiday and tourist accommodation; rental of rooms as temporary living accommodations; providing assisted living facilities [temporary accommodation]; temporary accommodation reservations; providing temporary accommodation; temporary room hire; room hire services; temporary accommodation; hotel accommodation services*“ [hotely, ubytovne a penzióny, dovolenkové a turistické ubytovanie; prenájom izieb na prechodné ubytovanie; poskytovanie priestorov a zariadení na bývanie s asistenciou (prechodné ubytovanie); rezervácie prechodného ubytovania; prechodné ubytovanie; prenájom izieb ako dočasné ubytovanie; prenájom izieb (prechodné ubytovanie); prechodné ubytovanie; hotelové ubytovacie služby].

Prihlasovateľ nesúhlasil s konštatovaním namietateľky o podobnosti prihlásených a zapísaných služieb a poukázal aj na niceské triedenie tovarov a služieb, ktoré zreteľne diferencuje služby v triedach 36, 39 a 41 od služieb v triede 43. K uvedenému možno poznamenať, že niceské triedenie slúži výhradne na administratívne účely, a preto na jeho základe nemožno vyvodiť závery o podobnosti alebo nepodobnosti tovarov alebo služieb.

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 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.

Zverejnené označenie je v triede 36 prihlásené pre „*prenájom nehnuteľností; ubytovacie kancelárie (prenájom bývania)*“. Staršia ochranná známka je zapísaná pre služby v triede 43 a medzi inými aj pre „*prechodné ubytovanie*“, ktoré zahŕňa služby určené na uspokojovanie potrieb spotrebiteľov v oblasti krátkodobého a strednodobého ubytovania. Ubytovacie kancelárie ponúkajú dovolenkové domy na prenájom na obdobie jedného týždňa alebo viacerých týždňov, prípadne na celú sezónu. V súčasnosti je bežné, že realitné kancelárie ponúkajú nehnuteľnosti ako domy či byty nielen na predaj či dlhodobý prenájom, ale aj na sezónny či krátkodobý prenájom. V dôsledku toho môžu služby prechodného ubytovania

a záležitosti týkajúce sa prenájmu nehnuteľností zdieľať prinajmenšom rovnakých poskytovateľov, distribučné kanály a zameriavať sa na rovnakých spotrebiteľov. Uvedené prihlásené a zapísané služby sú podobné.

Zverejnené označenie je v triede 36 prihlásené aj pre služby „*kapitálové investície; správa nehnuteľností*“, ktoré sa líšia od zapísaných služieb v triede 43 svojou podstatou, charakterom, účelom poskytovania aj odlišnými poskytovateľmi. Prihlásené služby „*kapitálové investície*“ predstavujú investície s cieľom podporiť firmu v jej raste, prispieť na výskum a vývoj, zvýšiť prevádzkovú kapacitu, získať väčší podiel na trhu, dosiahnuť väčšie príjmy a pod. Ide o službu ponúkanú investormi, ale aj bežnými finančnými inštitúciami. Uvedená prihlásená služba nie je rovnaká ani podobná so službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku, ktoré sú zamerané na služby poskytované hotelmi a ubytovňami a na prechodné ubytovanie. Prihlásená služba „*správa nehnuteľností*“ sa týka bytových aj nebytových priestorov a zahŕňa napr. vedenie účtovníctva, výpočet nájomného, evidenciu platieb a sledovanie nedoplatkov, zabezpečenie revízií, opráv a údržby, zaobstaranie zmlúv s poskytovateľmi služieb a servisu pre danú nehnuteľnosť. Ide o špecifickú službu, ktorú nemožno označiť za rovnakú a ani za podobnú so žiadnou službou zapísanou pre staršiu ochrannú známku, ktoré sa týkajú prevažne poskytovania prechodného ubytovania v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Uvedené prihlásené služby a služby zapísané pre staršiu ochrannú známku sú nepodobné.

V triede 39 je zverejnené označenie prihlásené pre služby „*rezervácie miesteniek na cestovanie; rezervácie dopravy; rezervácie zájazdov; poskytovanie informácií o cestovných trasách; informácie o možnostiach dopravy*“. Uvedené služby sú bežne poskytované v hotelových zariadeniach určených na dočasné ubytovanie a v rekreačných či dovolenkových ubytovacích zariadeniach, ktoré okrem ubytovania poskytujú svojim klientom aj príležitosť na poznávanie a cestovanie prostredníctvom ponuky výletov, exkurzií, na ktoré sa viaže zabezpečenie cestovania formou rezervácie cestovných lístkov, dopravy, zájazdov a poskytnutia súvisiacich informácií. Z uvedeného vyplýva, že prihlásené služby v triede 39 a služby zapísané pre staršiu ochrannú známku v triede 43 („*hotely, ubytovne a penzióny, dovolenkové a turistické ubytovanie; prenájom izieb na prechodné ubytovanie*“) sa môžu vzájomne dopĺňať, byť poskytované rovnakým poskytovateľom a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti, preto sú podobné v nízkej miere.

V triede 41 sú prihlásené služby „*poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie*“ zrejším spôsobom úzko súvisiace so službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 43, najmä „*dovolenkové a turistické ubytovanie*“, ktoré majú podobný účel – poskytnúť ubytovanie dovolenkárom, či turistom a poskytnúť im s tým súvisiace informácie o možnostiach rekreácie. Uvedené služby majú okrem uvedeného rovnakých poskytovateľov aj spotrebiteľskú verejnosť, ide teda o služby podobné.

Zverejnené označenie je prihlásené aj pre služby v triede 43 „*prechodné ubytovanie; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); prenájom prechodného ubytovania; hotelové ubytovacie služby; rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie ubytovania v hoteloch; rezervácie prechodného ubytovania; prenájom ubytovania počas prázdnin; prázdninové tábory (ubytovacie služby)*“. Uvedené služby a služby staršej ochrannej známky v rovnakej triede („*hotely, ubytovne a penzióny, dovolenkové a turistické ubytovanie; prenájom izieb na prechodné ubytovanie; rezervácie prechodného ubytovania; prechodné ubytovanie; prenájom izieb ako dočasné ubytovanie; prenájom izieb (prechodné ubytovanie); prechodné ubytovanie; hotelové ubytovacie služby*“) sú rovnakými službami, totožne uvedenými v oboch zoznamoch, prípadne sa mierne líšia pomenovaním, ale označujú rovnaké služby. Prihlásené a zapísané služby v triede 43 sú zhodné.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1864-2022)

Staršia ochranná známka
(ochranná známka EÚ č. 18070858)

 APARTMANIA

Apartmanica

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známok 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, tvorené slovným prvkom „APARTMANIA“ v mierne štylizovanej úprave, spočívajúcej v tom, že písmeno „A“, obsiahnuté v označení štyrikrát, má podobu obráteného „V“, prvé „A“ je navyše v zlatom vyhotovení, ostatné písmená sú čierne a v štandardnom tvare.

Staršia ochranná známka je slovná, tvorí ju slovný prvok „Apartmanica“, pričom ochrana v prípade slovnej ochrannej známky sa týka slova samotného a je nepodstatné, či je napísaná veľkými alebo malými písmenami.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie obrazového zverejneného označenia so slovnou staršou ochrannou známkou. Zverejnené označenie je tvorené slovným prvkom zloženým z desiatich písmen, z ktorých prvé je vyhotovené v zlatej farbe a štylizované rovnako ako ďalšie tri písmená „A“ v ňom obsiahnuté. Napriek uvedenej miernej grafickej úprave je zverejnené označenie vizuálne vnímané predovšetkým ako slovo „APARTMANIA“. Staršia ochranná známka je tvorená jedenásťpísmenovým slovom „Apartmanica“. Obe označenia majú takmer rovnakú dĺžku a zrejmú zhodu v desiatich písmenách aj v ich umiestnení. Z uvedeného vyplýva, že porovnávané označenia sú z vizuálneho hľadiska čiastočne podobné.

V súvislosti s porovnávaním označení **z fonetického hľadiska** možno poukázať na už uvedené, že aj napriek grafickej úprave písmen „A“ vo zverejnenom označení, bude spotrebiteľmi vnímané ako slovo „APARTMANIA“ a tak bude aj zvukovo realizované - [apartmanija]. Staršia ochranná známka bude vyslovená podstatnou časťou verejnosti ako [apartmanika], pretože slovenskí spotrebiteľia sa bežne stretávajú s označeniami v cudzom jazyku, v ktorých sa písmeno „C“ vysloví ako hláska „K“. Hoci je to nepravdepodobné, nemožno úplne vylúčiť, že určitá časť verejnosti vysloví staršiu ochrannú známku ako [apartmanica]. V každom prípade zaznie deväť rovnakých hlások na začiatku oboch označení [apartmani-] a rovnaká je aj posledná hláska [-a]. Predposledná hláska rovnako dlhých zvukových vnemov je odlišná („j“ vo zverejnenom označení vs. „k/c“ v staršej ochrannej známke). Uvedené označenia obsahujú rovnaké samohlásky na totožných pozíciách (A-A-A-I-A), rovnaký počet slabík (a-part-ma-ni-ja vs. a-part-ma-ni-ka/ca), čoho dôsledkom je rovnaký rytmus a intonácia pri ich vyslovovaní. Odlišnosť v predposlednej hláske pri slede deviatich rovnakých a tiež poslednej zhodnej hláske nemá výrazný vplyv na zvukovú podobu oboch označení, a preto možno ich porovnanie z fonetického hľadiska uzavrieť konštatovaním vysokej miery podobnosti.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za rovnaké alebo podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb. Zverejnené označenie obsahuje slovo „APARTMANIA“ a staršia ochranná známka je tvorená slovom „Apartmanica“, pričom ani jedno z nich nemá konkrétny význam v slovenskom jazyku, ale ani v žiadnom cudzom jazyku, ktorý je bežne známy slovenskej spotrebiteľskej verejnosti. Napriek uvedenému, je slovo apartmán vo význame *ubytovacia jednotka v hoteli alebo podobnom zariadení s kompletným vybavením, či nadštandardný byt* slovenskej spotrebiteľskej verejnosti známy a je dôvodné predpokladať, že bude rozpoznané v oboch porovnávaných označeniach. Porovnávané označenia sú zo sémantického hľadiska podobné do tej miery, že obe asociujú so slovom apartmán.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámeny

Pravdepodobnosť zámeny 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 zámeny 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 zámeny vo vzťahu k vizuálnej,

fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb. V predmetnom prípade sú porovnávané služby v triede 43 zhodné, prihlásené služby v triede 36 sú čiastočne podobné so službami staršej ochrannej známky a časť z nich je nepodobná, prihlásené služby v triedach 39 a 41 sú podobné v rôznej miere so službami staršej ochrannej známky. Zhodné a v rôznej miere podobné služby sa týkajú predovšetkým prechodného ubytovania a doplnkových služieb z oblasti cestovania, pričom sú všetky určené širokej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá im venuje priemerný stupeň pozornosti.

Z výsledku porovnania označení vyplynula ich čiastočná podobnosť z vizuálneho hľadiska, vysoká miera fonetickej podobnosti a tiež sémantická podobnosť vyvolaná asociáciou so slovom apartmán.

Prihlasovateľ vo vyjadrení k podaným námietkam zdôrazňoval, že staršia ochranná známka má extrémne nízku mieru rozlišovacej spôsobilosti a zverejnené označenie je vyhotovené atypickým štýlom písma, kde písmená „A“, ktoré sa v slove vyskytujú štyrikrát, evokujú strechy na ubytovacích zariadeniach a úvodné písmeno „A“ v zlatožltej farbe evokuje východ slnka. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že napríklad v Chorvátsku, na území ktorého tiež platí ochranná známka „Apartmanica“, sa pre označenie apartmány používa množné číslo „apartmani“, takže rozlišovacia spôsobilosť označenia „Apartmanica“ je fakticky založená len na pridaní dvoch koncových písmen „c“ a „a“. Z fonetického hľadiska tento záver platí obdobne aj pre všetky tie štáty EÚ, ktoré pre množné číslo slova apartmán používajú označenie „apartmány“.

K uvedenému je potrebné uviesť, že staršia ochranná známka je platná na území EÚ, jej rozlišovacia spôsobilosť bola preskúmaná v priebehu konania o jej zápise a bola posúdená ako vyhovujúca všetkým požiadavkám na zápis ochrannej známky vrátane jej významu v jednotlivých jazykoch, preto jej rozlišovaciu spôsobilosť nie je v tomto konaní dôvodné spochybňovať. Neobsahuje prvok, ktorý by bol bez rozlišovacej spôsobilosti, je tvorená slovom, predstavujúcim jeden celok. Nie je dôvod rozčleniť ju a osobitne skúmať prvok „apartman-“ a prvok „-ica“. Rovnako tak zverejnené označenie nebude členené na prvok „apartman-“ a prvok „-ia“. V oboch prípadoch ide o netypický a zároveň podobný tvar slova ako celku, ktorý nie je používaný a nie je súčasťou žiadneho pre slovenských spotrebiteľov bežne používaného jazyka. Odkaz na chorvátsky jazyk nemá súvislosť so skúmaním rozlišovacej spôsobilosti z pohľadu spotrebiteľa na relevantnom území, ktorým je Slovenská republika. Doplniť možno, že namietateľka staršou ochrannou známkou nebráni a ani nemôže brániť používaniu chorvátskeho slova „apartmani“, pretože to známkovo-právna ochrana neumožňuje.

Staršia ochranná známka aj zverejnené označenie síce naznačujú súvislosť so slovom apartmán preto, že relevantné služby sa týkajú napr. poskytovania prechodného ubytovania, ktoré môže zahŕňať poskytovanie ubytovania v apartmánoch. Avšak staršia ochranná známka neodkazuje priamo na uvedené služby, a preto nie je dôvodné vnímať jej rozlišovaciu spôsobilosť ako extrémne nízku. Na druhej strane zverejnené označenie tvorené graficky upraveným slovným prvkom, bude napriek tvrdeniu prihlasovateľa vnímané ako slovo „APARTMANIA“, okrem ktorého žiaden ďalší samostatný prvok slovný alebo obrazový neobsahuje. To, že prihlasovateľ vidí prvé písmeno „A“ ako vychádzajúce slnko a ďalšie tri „A“ ako strechy, nie je možné zovšeobecniť na vnímanie spotrebiteľskou verejnosťou na relevantnom území. Prvé písmeno bude vnímané ako farebne odlišené zlatou farbou, všetky písmená „A“ vo zverejnenom označení, ak by aj boli vnímané ako štylizované do podoby strechy, tým by len podporili asociáciu so službami súvisiacimi s poskytovaním ubytovania. Zverejnené označenie neobsahuje žiaden prvok, ktorý by mu zabezpečil bezpečné odlišenie od staršej ochrannej známky tak, aby spotrebiteľ vedel identifikovať zhodné alebo podobné služby označené zverejneným označením a služby nesúce staršiu ochrannú známku, ako služby pochádzajúce od rôznych subjektov.

V danej súvislosti treba mať na pamäti, že spotrebiteľ zvyčajne nemá označenia súčasne vedľa seba, aby ich mohol detailne preskúmať a porovnať. Keďže spotrebiteľia sa bežne stretávajú na trhu raz s jedným a raz

s druhým označením a musia sa spoľahnúť na nedokonalý obraz, ktorý sa uložil v ich pamäti, nemožno vylúčiť, že pri zistenej podobnosti predmetných označení dôjde k uvedeniu spotrebiteľa do omylu, ktorý môže služby označené zverejneným označením považovať za služby namietateľky a naopak.

Prihlasovateľ poukázal aj na ochrannú známku EÚ „Apartmanija“ č. 1277567, ktorá by pri pripustení výkladu namietateľky bola v konflikte s jej ochrannou známkou, a na dvojice označení „Mobilia“ vs. „Mobilica“, „Parfumica“ vs. „Parfumia“, ktoré podľa prihlasovateľa nie je možné považovať za podobné zo známkového hľadiska a naopak „Nethemba“ vs. „Nethembia“/„Nethembica“, ktoré sú podľa názoru prihlasovateľa podobné zo známkového hľadiska a dochádzalo by k pravdepodobnosti zámény. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že predmetné konanie sa netýka uvedených označení a posudzovanie ich podobnosti či nepodobnosti bez znalosti ďalších okolností potrebných na posúdenie pravdepodobnosti zámény nie je možné, ale ani dôvodné.

Skutočnosť, že porovnávané označenia sú tvorené dlhými slovnými prvkami, kde pri vhodnom začiatku a zakončení, zhode v desiatich písmenách a odlišnosti spočívajúcej v jedinom písmene staršej ochrannej známky umiestnenom na predposlednom mieste, čo nepotlačí ani grafická úprava zverejneného označenia, dôvodne vedie ku konštatovaniu pravdepodobnosti zámény označení na strane spotrebiteľskej verejnosti v súvislosti so službami, ktoré boli posúdené ako zhodné a v rôznej miere podobné.

Prihlasovateľ vyzdvihoval odlišnosti zverejneného označenia, predovšetkým z vizuálneho hľadiska. Zverejnené označenie nie je vyhotovené štandardným typom písma, nie však s takou grafickou úpravou, aby bolo vnímané inak ako slovo „APARTMANIA“, takže čiastočnú mieru vizuálnej podobnosti táto úprava nepotlačí. Navyše, označenia sú vo vysokej miere foneticky podobné, pričom dotknuté služby nie sú propagované len vizuálne, ale bežne aj prostredníctvom audioprezentácie. Staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „Apartmanica“, ktorý predstavuje neexistujúce slovo, ktoré môže byť vnímané ako aluzívne vo vzťahu k službám súvisiacim s poskytovaním ubytovania, ale nemožno ho považovať za opisné. Nie je utvorené spojením podstatného mena s bežnou príponou, ktorá by sa používala na tvorbu označení uvedených služieb. Pri pripustení určitej eliminácie rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, nie je možné odlišne posúdiť rozlišovaciu spôsobilosť slovného prvku zverejneného označenia, pričom celkový dojem vyvolaný označeniami je podobný.

Podmienky uplatneného námietkového ustanovenia podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach tak možno vo vzťahu k časti služieb prihlásených v triede 36, ktoré boli posúdené ako podobné, a pre všetky služby prihlásené v triedach 39, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb považovať za naplnené. Uplatnenému námietkovému dôvodu nemožno vyhovieť v súvislosti s prihlásenými službami v triede 36 („*kapitálové investície; správa nehnuteľností*“), ktoré sú v porovnaní so zapísanými službami pre staršiu ochrannú známku nepodobné.

Vzhľadom na tieto 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

Doručit:

Boldiz Law Firm s.r.o., Kukučínova 8, 940 62 Nové Zámky
PETKOV & Co s. r. o., Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava