



Banská Bystrica 29.11.2024
POZ 1021-2024/N-102-2024

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Holidu GmbH, Reisstraße 24, D-80992 München, Nemecká spolková republika zastúpeného v konaní spoločnosťou ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o. Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava - Ružinov

(ďalej namietateľ) proti zápisu označenia „Holidayo“ do registra ochranných známok, prihláseného prihlasovateľom Holiday j. s. a., Landererova 7743/8, Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika zastúpeným v konaní JUDr. Barborou Kubicovou, Zelinárska 5389/2, Bratislava – Ružinov, Bratislava II (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 1021-2024 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 9.5.2024, 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 vyhovuje a prihláška ochrannej známky „Holidayo“, číslo spisu POZ 1021-2024, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „Holidayo“ do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 1021-2024 (ďalej aj zverejnené označenie), boli dňa 9.8.2024 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu prihlásených tovarov a služieb v triede 36 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 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).

Namietateľ v odôvodnení predmetných námietok uviedol, že je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ č. 015222375 „holidu“ s právom prednosti odo dňa 16.3.2016, ktorá chráni tovary v triedach 35, 36, 39 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej vo svojom vyjadrení namietateľ poukázal na to, že podľa ustanovenia § 4 zákona o ochranných známkach je ochranná známka namietateľa staršou ochrannou známkou a požíva právo prednosti pred zverejneným označením (ďalej aj staršia ochranná známka). Namietateľ považoval zverejnené označenie za zameniteľne podobné so staršou ochrannou známkou namietateľa v tej miere, že hrozí riziko ich zámeny na trhu.

V prvej časti namietateľ porovnával služby zverejneného označenia prihlásené v triede 36 so službami staršej ochrannej známky rovnako zapísanými v triede 36 a konštatoval, že služby zverejneného označenia v tejto triede považuje za zhodné so službami pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka.

Pokiaľ ide o služby zverejneného označenia prihlásené v triede 39, aj tieto vyhodnotil namietateľ ako zhodné so službami zapísanými v triede 39 staršej ochrannéj známky.

Namietateľ doplnil, že v oboch prípadoch ide o služby s rovnakou povahou a účelom, poskytované spoločnosťami rovnakého zamerania a určené rovnakej skupine spotrebiteľskej verejnosti.

Namietateľ pri porovnaní označení z vizuálneho hľadiska uviedol, že staršia ochranná známka je slovným označením tvoreným jedným slovným prvkom a zverejnené označenie je obrazovým označením tvoreným obrazovým prvkom a slovným prvkom. Obrazový prvok zverejneného označenia predstavuje štylizované písmeno „H“ umiestnené v strede šesťuholníka svetlo modrej farby a je umiestnené pred slovným prvkom. Slovný prvok je napísaný tučnými tlačnými písmenami štandardným typom písma rovnakej svetlo modrej farby, pričom prvé písmeno „H“ je veľké a ostatné sú malé.

Ďalej poukázal na skutočnosť, že staršia ochranná známka pozostáva zo 6 a zverejnené označenie z 8 písmen, pričom prvých 5 písmen „holid“ je zhodných.

Namietateľ zdôraznil, že úvodná časť označení je identická, a keďže spotrebiteľia všeobecne zameriavajú svoju pozornosť na úvodnú časť označenia, je málo pravdepodobné, že si uvedomia rozdielnosť v koncových častiach označení. Posledné časti označení tvorené písmenom „u“ pri staršej ochrannéj známke a trojicou písmen „ayo“ vo zverejnenom označení nepovažoval namietateľ za postačujúce na to, aby boli schopné zamedziť ich vizuálnej podobnosti. Navyše podľa namietateľa obrazový prvok, ktorý zverejnené označenie obsahuje nie je natoľko výrazný, aby bol celkový vizuálny dojem zverejneného označenia dostatočne odlišný od vizuálneho dojmu vytvoreného iba na základe dominantného slovného prvku.

Na základe uvedeného konštatoval podobnosť označení z vizuálneho hľadiska vo vysokej miere.

Pri porovnávaní označení z fonetického hľadiska uviedol, že označenia je možné reprodukovat ako „ho-li-du“ vs. „ho-li-da-jo“. Poukázal na zhodnosť vo výslovnosti prvých dvoch slabík a podobnosť vo výslovnosti tretej slabiky na základe písmena „d“. Namietateľ tvrdil, že rozdielnosť vo štvrtej slabike nie je postačujúca na to, aby dostatočne odlišila označenia z fonetického hľadiska, a preto konštatoval ich podobnosť vo vysokej miere.

Pri porovnávaní zo sémantického hľadiska namietateľ konštatoval, že staršia ochranná známka aj zverejnené označenie sú s najväčšou pravdepodobnosťou pre slovenského spotrebiteľa fantazijné označenia a sémantické hľadisko tak nemôže prispievať k ich odlišeniu. Zároveň poukázal na skutočnosť, že staršia ochranná známka „holidu“ môže niektorým spotrebiteľom evokovať spojenie s anglickým slovom „holiday“, čo v preklade znamená dovolenku či prázdniny. Zároveň však uviedol, že samotná asociácia staršej ochrannéj známky s významom slova „holiday“ neznižuje jeho rozlišovaciu spôsobilosť a to najmä preto, lebo priemerný slovenský spotrebiteľ nebude rozdeľovať slovo „holidu“ na dve časti „holid“ a „u“.

Pokiaľ ide o zverejnené označenie „Holidayo“ namietateľ konštatoval, že aj v tomto prípade budú spotrebiteľia náchylní v označení identifikovať anglické slovo „holiday“, ktoré si budú spájať s dovolenkou alebo prázdninami. Zároveň namietateľ zaujal stanovisko, že slovný prvok „holiday“ ako taký nemá rozlišovaciu spôsobilosť pre služby v triedach 36 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vzhľadom na uvedené vyvodil záver, že zo sémantického hľadiska by mohli mať porovnávané označenia zhodný význam alebo by sa mohli považovať za bezvýznamové.

Takisto podľa namietateľa nie je možné vylúčiť pravdepodobnosť asociácie porovnávaných označení, ktorá spočíva v tom, že spotrebiteľská verejnosť sa môže domnievať, že služby takto označené sú poskytované jedným podnikom alebo od ekonomicky prepojených podnikov.

V závere poukázal na skutočnosť, že podobnosti medzi porovnávanými označeniami prevažujú nad ich odlišnosťami a navyše je zverejnené označenie prihlásené pre služby zhodné so staršou ochrannou známkou.

Z uvedeného vyplynulo, že označenia považoval za celkovo podobné a navrhol, aby úrad námietkam v plnom rozsahu vyhovel a prihlášku ochrannej známky POZ 1021-2024 zamietol pre všetky prihlásené služby v triedach 36 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 20.8.2024 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu dňa 21.10.2024 uviedol, že považuje námietky namietateľa za neodôvodnené a neopodstatnené. Zároveň poukázal na skutočnosť, že spoločnosť Holidayo j. s. a. je spoločnosťou podnikajúcou prevažne v oblasti cestovného ruchu ako cestovná agentúra a preto žiada o registráciu ochrannej známky pre uvedené služby.

Prihlasovateľ sa zameral najprv na porovnanie označení z vizuálneho hľadiska pričom uviedol, že keďže zverejnené označenie je kombináciou obrazového a slovného prvku, je potrebné vnímať obrazové označenie v jeho celistvosti a nie len ako slovné označenie. Zároveň sa prihlasovateľ vyjadril k argumentu namietateľa ohľadne pozornosti spotrebiteľa venovanej najmä začiatku označení, čo v tomto prípade, podľa jeho slov podporuje argumentáciu ohľadne vizuálnej rozdielnosti, keďže začiatok zverejneného označenia je tvorený obrazovým prvkom písmena „H“ spolu s ďalším veľkým písmenom „H“, ktoré sú podľa neho ľahko identifikovateľné a zapamätateľné. Preto považoval námietku namietateľa ohľadne vizuálnej podobnosti kolíznych označení za neopodstatnenú.

V rámci porovnania označení z fonetického hľadiska prihlasovateľ uviedol, že porovnávané označenia sú reprodukované odlišným spôsobom, pretože majú rozdielny počet slabík a písmen čo spôsobuje, že priemerný spotrebiteľ si predmetné označenia nebude zamieňať. Zvuková reprodukcia zverejneného

označenia „Holidayo“ je dostatočne odlišná od staršej ochrannej známky, keďže výraz „Holidayo“ je dlhší a má iný rytmus aj výslovnosť.

Zároveň uviedol, že vzhľadom na skutočnosť, že v prípade zverejneného označenia sa jedná o obrazové označenie je podľa jeho názoru porovnanie z fonetického hľadiska irelevantné a námietku namietateľa ohľadne ich podobnosti považuje za neopodstatnenú.

Na základe porovnania zo sémantického hľadiska nesúhlasil s názorom namietateľa, že staršia ochranná známka „holidu“ môže priemernému spotrebiteľovi evokovať slovo „holiday“. Svoje tvrdenie podložil skutočnosťou, že slovo „holidu“ je fantazijné a jeho spojenie s „holiday“ je iba teoretické. Zároveň poukázal

na zverejnené označenie, ktoré vo svojom názve „Holidayo“ obsahuje celé slovo „holiday“ na základe čoho jasne poukazuje na spojitosť s dovolenkou a prázdninami.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že zverejnené označenie má rozlišovaciu spôsobilosť, pretože význam slova „Holidayo“ je pre spotrebiteľa pochopiteľný a odlišuje sa od označenia „holidu“, ktoré má výlučne fantazijný charakter. Na základe uvedeného konštatoval, že považuje námietku namietateľa týkajúcu sa podobnosti označení zo sémantického hľadiska za neopodstatnenú.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení ďalej uviedol, že úrad v minulosti zaregistroval ochranné známky pre podobné, resp. zhodné tovary a služby, ktoré obsahujú základ slova „holi“ alebo „Holiday“ a zároveň uviedol aj konkrétne príklady konaní.

Na záver prihlasovateľ uviedol, že pravdepodobnosť zámeny porovnávaných označení je nízka, a preto navrhol, aby úrad námietky proti zápisu ochrannej známky POZ 1021-2024 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.

Namietateľ založil podané námietky na dôvode podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2 zákona o ochranných známkach.

Podľa § 7 písm. a) bod 2 zákona o ochranných známkach sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannnej známky, ak je označenie zhodné so staršou ochrannou známkou a je prihlásené pre zhodné tovary alebo služby alebo 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 slovného zverejneného označenia „Holidayo“, číslo spisu 1021-2024, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná prihlasovateľom Holidayo, j. s. a., Landererova 7743/8, Bratislava – Staré mesto, Bratislava I, Slovenská republika dňa 12.4.2024 a zverejnená vo Vestníku úradu 9.5.2024 pre služby v triedach 36 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Holidu GmbH, Reisstraße 24, D-80992 München, Nemecká spolková republika je majiteľom ochrannej známky „holidu“ č. 015222375 s právom prednosti od 16.3.2016, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35, 36, 39 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre služby:

V triede 36 – „*sprostredkovanie poistenia*“

V triede 39 – „*organizovanie ciest; sprevádzanie turistov; organizovanie turistických plavieb; turistické prehliadky (doprava); organizovanie turistickej dopravy; rezervácie miesteniek na cestovanie; doprava cestujúcich; sprostredkovanie dopravy; informácie o možnostiach dopravy; rezervácie dopravy; rezervácie zájazdov; poskytovanie informácií o cestovných trasách; sprostredkovanie osobnej dopravy pomocou online aplikácií pre tretie osoby; vybavovanie cestovných dokladov a víz na cesty do zahraničia.*“

Staršia ochranná známka je zapísaná pre služby:

V triede 35 – „*provision of space on web-sites for advertising goods and services; arranging of commercial and business contacts; price comparison services; computerized file management; arranging of business introductions; data processing for the collection of data for business purposes; organisation, operation and supervision of loyalty schemes and incentive schemes; promotion, advertising and marketing of on-line websites; mediation of trade business for third parties; arranging commercial transactions, for others, via online shops; providing and rental of advertising space on the internet; provision of online price comparison services; provision of on-line business and commercial information*“ (poskytovanie priestoru na internetových stránkach na reklamu tovarov a služieb; dojednávania obchodných a podnikateľských kontaktov; služby porovnávania cien; správa počítačových súborov; usporadúvanie obchodných prezentácií; spracovanie dát

na zozbieranie dát na obchodné účely; pripravovanie a vedenie vernostných a motivačných programov a dohľad nad nimi; propagovanie, reklama a marketing on-line webových stránok; sprostredkovanie obchodovania pre tretie osoby; zabezpečovanie komerčných transakcií pre klientov prostredníctvom on-line predajní; poskytovanie a prenájom reklamného priestoru na internete; poskytovanie služieb v oblasti on-line porovnávania cien; poskytovanie obchodných a komerčných informácií on-line).

V triede 36 – „*real estate affairs; insurance agencies; monetary affairs*“ (záležitosti v oblasti nehnuteľností; poisťovacie agentúry; menové záležitosti).

V triede 39 – „*operating of tours; travel information; providing tourist travel information, via the Internet; travel arrangement; travel agency and booking services; automobile rental reservation services; arranging of flights; arranging of passenger transport; arrangement of transportation of passengers by trains; arrangement of transportation of passengers by aircraft; agency services for arranging the transportation of persons*“ (organizovanie zájazdov; poskytovanie cestovných informácií; poskytovanie turistických cestovných informácií prostredníctvom internetu; zabezpečovanie cestovania; služby cestovnej kancelárie a rezervačné služby; rezervácia prenájmu automobilov; organizovanie letov; zabezpečenie dopravy cestujúcich; zabezpečovanie vlakovej prepravy cestujúcich; zabezpečovanie leteckej prepravy cestujúcich; agentúrne služby v oblasti zabezpečovania prepravy osôb).

V triede 43 – „*travel agency services for booking accommodation; appraisal of hotel accommodation; rating holiday accommodation; hotels, hostels and boarding houses, holiday and tourist accommodation; making reservations and bookings for restaurants and meals; provision of hotel accommodation; Services for providing food and drink; hospitality services [food and drink]; providing online information relating to hotel reservations; providing on-line information relating to holiday accommodation reservations*“ (služby cestovných kancelárií pre rezervovanie ubytovania; hodnotenie hotelového ubytovania; hodnotenie dovolenkového ubytovania; hotely, ubytovne a penzióny, dovolenkové a turistické ubytovanie; rezervovanie a objednávanie reštaurácií a jedál; poskytovanie hotelového ubytovania; stravovacie služby; pohostinské služby [jedlo a nápoje]; poskytovanie on-line informácií v oblasti hotelových rezervácií; poskytovanie on-line informácií v oblasti rezervovania dovolenkového ubytovania).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámieny, 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 „*sprostredkovanie poistenia*“ v triede 36 pre zverejnené označenie možno aj bez podrobného porovnania považovať za zhodné so službami staršej ochrannej známky, ktorá je zapísaná v triede 36 pre „*poisťovacie agentúry*“. Ide o rovnaký druh služieb pomenovaný synonymom.

Služby, pre ktoré je prihlásené zverejnené označenie v triede 39 „*sprevádzanie turistov*“ sú zhodné so službami staršej ochrannej známky zapísanými v triede 39 „*služby cestovnej kancelárie a rezervačné služby*“, keďže ide o všeobecne uvedené zapísané služby, do ktorých patria aj špecifické prihlasované služby.

Ďalšie prihlásené služby „*organizovanie ciest; organizovanie turistických plavieb; turistické prehliadky (doprava); organizovanie turistickej dopravy; doprava cestujúcich; sprostredkovanie dopravy; sprostredkovanie osobnej dopravy pomocou online aplikácií pre tretie osoby*“ sú zhodné so službami „*organizovanie zájazdov; organizovanie letov; zabezpečenie dopravy cestujúcich; zabezpečovanie vlakovej prepravy cestujúcich; zabezpečovanie leteckej prepravy cestujúcich*“. V tomto prípade ide o služby, ktoré sú buď uvedené rovnakými názvami a synonymickými výrazmi alebo predstavujú všeobecnú kategóriu služieb do ktorej patria bližšie špecifikované služby.

Služby prihlásené zverejnené označenie v triede 39 „rezervácie dopravy; rezervácie zájazdov; rezervácie miesteniek na cestovanie“ sú zhodné so službami „služby cestovnej kancelárie a rezervačné služby; rezervácia prenájmu automobilov“ zapísanými v triede 39 staršej ochrannej známky. V obidvoch prípadoch ide o poskytovanie služieb v oblasti rezervácie dopravy alebo zájazdov, pričom ide o služby, ktoré sú buď uvedené rovnakými názvami a synonymickými výrazmi alebo predstavujú všeobecnú kategóriu služieb do ktorej patria bližšie špecifikované služby.

Prihlásené služby „informácie o možnostiach dopravy; poskytovanie informácií o cestovných trasách“ v triede 39 zverejneného označenia sú zhodné so službami „poskytovanie cestovných informácií; poskytovanie turistických cestovných informácií prostredníctvom internetu“, ktoré sú zapísané v triede 39 staršej ochrannej známky. Aj v tomto prípade ide o konkrétne špecifikované služby obsiahnuté vo všeobecnej alebo širšej kategórii služieb alebo ide o ich synonymické názvy.

Ďalšie služby prihlásené pre zverejnené označenie v triede 39 „vybavovanie cestovných dokladov a víz na cesty do zahraničia“ sú zhodné so službami „agentúrne služby v oblasti zabezpečovania prepravy osôb“, kde konkrétne špecifikované služby sú obsiahnuté vo všeobecnej alebo širšej kategórii služieb.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1021-2024)

Staršia ochranná známka (OZ č. 015222375)



holidu

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.

Pri porovnaní označení **z vizuálneho hľadiska** je možné uviesť, že staršia ochranná známka aj zverejnené označenie obsahujú vo svojom slovnom prvku zhodnú slovnú časť „holid“ na začiatku slova. Slovný prvok zverejneného označenia je tvorený 8 písmenami a staršiu ochrannú známku tvorí 6 písmen. Staršia ochranná známka je čisto slovným poznačením. Pokiaľ ide o typ a veľkosť písma, ktorý je použitý v staršej ochrannej známke je nutné poukázať na to, že v prípade čisto slovných označení je predmetom ochrany slovo ako také, nie jeho grafická úprava, z čoho vyplýva, že je pri porovnávaní irelevantné, či je slovný prvok znázornený veľkými tlačnými písmenami alebo sú použité malé tlačné písmená (rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-254/06 z 22. mája 2008, bod 43).

Slovné prvky porovnávaných označení majú dokopy 5 písmen spoločných, pričom všetky sú uvedené na začiatku v rovnakom poradí. Zverejnené označenie je navyše doplnené jednoduchým obrazovým prvkom umiestneným pred slovným prvkom, ktorý má podobu pravidelného šesťuholníka svetlo modrej (tyrkysovej) farby na ktorom je umiestnené veľké písmeno „H“ bielej farby v graficky upravenej podobe. Slovný prvok zverejneného označenia je napísaný rovnakým odtieňom modrej farby na bielom podklade.

Rozdiel medzi podobnými slovnými prvkami označení predstavuje ich záverečná časť, ktorou je trojica písmen „ayo“ vo zverejnenom označení a písmeno „u“ v staršej ochrannej známke. Ďalší rozdiel spočíva vo farebnosti písma a prítomnosti obrazového prvku vo zverejnenom označení. Je však potrebné mať na pamäti zásadu, že pri obrazových označeniach spotrebiteľ venuje slovnému prvku vyššiu pozornosť ako prvkom obrazovým, keďže prvky slovné sa snaží zapamätať, pretože pomocou nich sa v budúcnosti o označení zmieňuje.

Existujúci rozdiel medzi použitými slovnými prvkami „Holidayo“ vs. „holidu“ sa teda nachádza až v závere slov, ktorému priemerný spotrebiteľ venuje nižšiu pozornosť, a tak mu pravdepodobne neutkvie v pamäti, resp. si ho presne nezapamätá. Uvedené platí najmä v prípade, kedy spotrebiteľ nemá možnosť vykonať priame porovnanie označení, ale musí sa spoľahnúť na nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti.

Aj napriek existujúcim ďalším odlišnostiam v podobe obrazového prvku zverejneného označenia a farebnosti, nie je možné opomenúť zhodu ich slovných prvkov na začiatku, ktorým spotrebiteľ prirodzene venuje vyššiu pozornosť a snaží sa ich zapamätať, čo má za následok to, že spotrebiteľ bude považovať porovnávané označenia za vizuálne podobné aspoň v určitej miere.

Pri porovnávaní označení z **fonetického hľadiska** je dôležité uviesť, že pri zvukovej interpretácii prvej staršej ochrannej známky a zverejneného označenia v slovenskom jazyku bude zverejnené označenie znieť ako „ho-li-da-jo“ a zvuková reprodukcia staršej ochrannej známky ako „ho-li-du“. Rytmus označení je pri zvukovej reprodukcii podobný aj keď je počet slabík rozdielny. Zverejnené označenie má 4 slabiky pričom ochranná známka má len 3 slabiky, avšak podstatným pri zvukovom vnímaní označení je, že prvé dve slabiky porovnávaných označení sú zhodné a tretia slabika obidvoch slov je podobná vzhľadom na prítomnosť rovnakej prvej hlásky „d“, teda „da“ vs. „du“. Rozdiel vo zvukovej reprodukcii obidvoch označení spočíva predovšetkým v poslednej slabike „jo“ zverejneného označenia. Pri reprodukcii označení v anglickom jazyku budú slovné prvky znieť ako: „ho-li-de-jo“ vs. „ho-li-du“, t. j. ide o podobné rozdiely ako pri ich slovenskej verzii. Na základe uvedeného je možné konštatovanie, že rozdiely medzi porovnávanými označeniami sa nachádzajú na ich konci, pričom podstatná začiatková časť je zhodná a podobná, a preto z fonetického hľadiska ich možno považovať za podobné.

Pri porovnávaní označení z **sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov.

Pokiaľ ide o vnímanie významu zverejneného označenia „Holidayo“ u slovenského spotrebiteľa s aspoň základnou znalosťou angličtiny, toto pravdepodobne bude vyvolávať spojitosť s prázdninami či dovolenkou vzhľadom na význam slova „holiday“, ktoré v preklade z anglického jazyka znamená „prázdniny“. Pri staršej ochrannej známke možno taktiež vzhľadom na zapísané služby konštatovať významovú asociáciu s tým istým anglickým slovom, keďže väčšia časť slova je tvorená slovným prvkom „holid“ odvodeného od „holiday“. Je teda možné, že u časti spotrebiteľov dôjde u oboch označení k ich asociácii s dovolenkou a prázdninami. Na druhej strane slovenský spotrebiteľ bez znalosti angličtiny nebude v slovnom prvku „holidu“ vnímať časť „holid“ ako odvodenú od „holiday“ a je vysoko pravdepodobné, že minimálne staršia ochranná známka zostane pre túto časť spotrebiteľov fantazijná.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že medzi porovnávanými označeniami pre časť spotrebiteľov so znalosťou anglického jazyka podobnosť zo sémantického hľadiska existuje, avšak pre ostatnú časť spotrebiteľov nie je možné sémantické hľadisko vyhodnotiť, keďže bude vnímať minimálne staršiu ochrannú známku ako fantazijnú.

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 zámeny 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 danom prípade príslušnú verejnosť tvorí predovšetkým široká aj odbornejšia spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné služby v triedach 36 a 39 určené, takže im príslušný spotrebiteľ v závislosti od ceny bude venovať nižšiu až priemernú pozornosť.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení z komplexného hľadiska je potrebné uviesť, že na základe ich porovnania bola medzi nimi zistená určitá miera podobnosti z hľadiska vizuálneho a fonetická podobnosť.

Zároveň je potrebné zobrať do úvahy, že pozornosť priemerného spotrebiteľa je pri slovných označeniach alebo pri označeniach, v ktorých je dominantný a rozlišujúci prvok slovný zameraná viac na ich začiatok vzhľadom na skutočnosť, že spotrebiteľ štandardne číta v smere zľava doprava. Podobnosť označení z vizuálneho aj fonetického hľadiska bola pritom konštatovaná vzhľadom na zhodu v prvých piatich písmenách zo šiestich, resp. ôsmich písmen ich jediných slovných prvkov, ktoré sú v označeniach prvkami dominantnými a rozlišujúcimi a ktoré si spotrebiteľ prednostne všimne a zapamätá.

V súvislosti s porovnaním označení z fonetického hľadiska úrad nesúhlasí s argumentom prihlasovateľa, že vzhľadom na to, že zverejnené označenie je obrazovým označením tak je porovnanie z fonetického hľadiska irelevantné. Uvedené vychádza zo skutočnosti, že fonetické hľadisko je pri vyhodnocovaní podobnosti označení veľmi dôležitým a neopomenuteľným faktorom a to obzvlášť pokiaľ ide o služby, keďže je preukázané, že priemerný spotrebiteľ sa pri výbere služieb riadi najmä ich zvukovou reprodukciou, a teda to ako znejú označenia foneticky mu najviac utkvie v pamäti.

Sémantické hľadisko sa buď neuplatní vôbec alebo podporí konštatovanú podobnosť porovnávaných označení z vizuálneho a aj z fonetického hľadiska. Ako už bolo uvedené pre časť spotrebiteľov, ktorí neovládajú anglický jazyk, budú pravdepodobne oba výrazy fantazijné a pri nižšej alebo aj priemernej pozornosti, si ich títo spotrebiteľia môžu vo vzťahu ku kolíznym službám, ktoré boli vyhodnotené ako zhodné, pomýliť a zameniť.

Je teda vysoko pravdepodobné, že spotrebiteľ pri kontakte s prihlasovanými službami, ktoré sú zhodné so službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku, ktorým venuje nižšiu alebo priemernú pozornosť môže nadobudnúť mylnú predstavu o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

V súvislosti s argumentáciou prihlasovateľa o podstatnej rozlišujúcej funkcii obrazového prvku zverejneného označenia je potrebné opätovne uviesť, že pokiaľ ide o obrazové označenie, spotrebiteľ prirodzene venuje prednostne pozornosť slovnému prvku, ktorý si vie zapamätať a podľa neho sa v budúcnosti orientovať a odkazovať na označenie. Navyše obrazový prvok zverejneného označenia nemožno považovať za nijak výnimočný prvok, ktorý by mohol slúžiť na trhu ako prvok, na základe ktorého by sa spotrebiteľ mohol orientovať alebo by zabezpečil dostatočné odlíšenie zverejneného označenia od staršej slovnej ochrannej známky, ktorá je tvorená natoľko podobným slovným prvkom, že ho spotrebiteľ môže považovať dokonca za zhodný so slovným prvkom zverejneného označenia, najmä v prípade, že nemá možnosť označenia porovnávať detailne vedľa seba.

Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať naplnenie podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa §7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, a tým existenciu vzniku pravdepodobnosti zámeny porovnávaných kolíznych označení v celom rozsahu prihlásených služieb v triede 36 a 39.

Prihlasovateľ ďalej vo svojom vyjadrení poukázal na viaceré rozhodnutia Súdneho dvora EÚ. V danej súvislosti je potrebné uviesť, že ním uvedené príklady sa týkajú základných princípov posudzovania podobnosti označení a tovarov a služieb, ktoré úrad v tomto rozhodnutí dôsledne rešpektoval, pri súčasnom zohľadnení špecifik predmetného prípadu.

K argumentu prihlasovateľa, že úrad v minulosti zaregistroval ochranné známky pre podobné, resp. zhodné tovary a služby, ktoré obsahujú základ slova „holi“ alebo „holiday“ úrad uvádza jednak, že len zo samotnej existencie ochranných známok obsahujúcich dané slovné prvky nie je zrejmý rozsah skutočného používania týchto ochranných známok vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky jednotlivými subjektmi, a teda ani vnímanie daných častí v označeniach zo strany verejnosti.

Navyše v daných prípadoch, ktoré prihlasovateľ uvádza ako príklad ide o označenia značne odlišné, pozostávajúce z odlišných prvkov, v porovnaní so zverejneným označením, s ktorým z tohto dôvodu nie sú spojené ani rovnaké okolnosti ako v prípade označenia tvoriaceho zverejnené označenie. Pri posudzovaní zápisnej výluky zakotvenej v ustanovení § 5 ods. 1 písm. j) zákona o ochranných známkach musí byť pritom každé označenie, o ktorého zápis sa žiada, predmetom samostatného posúdenia, pri ktorom sa zohľadnia konkrétne skutkové okolnosti každého prípadu. V tomto konaní sa úrad nemôže zaoberať preskúmaním zápisu uvedených ochranných známok. Zápis inej ochrannej známky do registra, a to bez ohľadu na skutkové okolnosti prípadu, zároveň nemôže mať za následok vznik nároku na registráciu ochrannej známky, pokiaľ táto napĺňa znaky určitej zápisnej výluky. Taktiež je potrebné uviesť, že úlohou úradu v jednotlivých konaniach tiež nie je vysvetľovať a odôvodňovať zápisy iných ochranných známok, ale náležite odôvodniť rozhodnutie, ktoré je výsledkom konkrétneho konania, a to s poukazom na platnú právnu úpravu.

Na základe uvedeného nemožno uvedený argument prihlasovateľa považovať v tomto konaní, ktoré sa navyše netýka zápisu-schopnosti porovnávaných označení z hľadiska rozlišovacej spôsobilosti, ale posudzovania vzniku pravdepodobnosti ich zámeny na trhu, za relevantný.

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:

ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Záhradnícka 16614/36, 821 08 Bratislava 2, Slovenská republika
Kubicová Barbora, JUDr., Zelinárska 5389/2, 821 08 Bratislava 2, Slovenská republika