

Banská Bystrica 01.02.2024
POZ 337-2023/N-5-2024

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava – Záhorská Bystrica, zastúpeného v konaní spoločnosťou FAJNOR IP s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava


Iveta

(ďalej namietateľ), proti zápisu označenia do registra ochranných známok, prihláseného 07.02.2023 prihlasovateľom MAC TV s. r. o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, zastúpeným v konaní advokátskou kanceláriou AKAIS, s. r. o., Miletičova 5B, 821 07 Bratislava (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 337-2023 a zverejneného 15.03.2023 vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 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:


Iveta

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky číslo spisu POZ 337-2023, sa zamietá.

Odôvodnenie:


Iveta

Proti zápisu označenia do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 337-2023 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 04.04.2023 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia § 30 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach)

a odôvodnil ich tým, že je majiteľom staršej obrazovej ochrannej známky č. 258365, s právom prednosti od 14.04.2022, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, na základe čoho usúdil, že ide o staršiu ochrannú známku so skorším právom prednosti (ďalej aj staršia ochranná známka).

Namietateľ uviedol, že porovnávané označenia sú tvorené zhodným slovným prvkom „Iveta“, ktoré sa od seba líšia len typom, grafickou úpravou písmen, farebným prevedením (podčiarknutím slovného prvku „Iveta“ zverejneného označenia - bielej farby na čiernom podklade, v prípade staršej ochrannej známky ružovej farby).

Namietateľ uviedol, že porovnávané označenia sú tvorené zhodným slovným prvkom „Iveta“, ktoré sa od seba líšia len typom, grafickou úpravou písmen vrátane ich farby (čierno-bielou resp. ružovou farbou) a podčiarknutím slovného prvku „Iveta“ zverejneného označenia.


Namietateľ uviedol, že z vizuálneho hľadiska sú kolízne označenia vo vysokej miere podobné, z fonetického a sémantického hľadiska zhodné.

Namietateľ ďalej uviedol, že porovnávané tovary v triede 9 a 16 a služby v triedach 35, 38 a 41 sú zhodné a podobné, pričom prihlásené služby v triede 42 a 45 sú zároveň podobné so zapísanými službami v triede 41 staršej ochrannej známky.

Namietateľ uviedol, že vzhľadom na vyššiu vizuálnu podobnosť, fonetickú a sémantickú zhodu kolíznych označení tvorených ženským menom „Iveta“, môže medzi nimi dochádzať k asociácii v súvislosti s ich používaním na rovnakých a podobných tovaroch a službách, a preto žiada, aby úrad prihlášku zverejneného

označenia  POZ 337-2023 zamietol pre všetky prihlásené tovary a služby.

Listom úradu zo 16.06.2023 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení, doručenom úradu 16.08.2023 uviedol, že zverejnené označenie  obsahuje dostatočný rozlišovací prvok, a to vo forme jeho grafického vyhotovenia (brush font, textúra, sklon písmen či použitie posledných dvoch veľkých písmen), farebného vyobrazenia (čierno-biela resp. ružová) či podčiarknutím slova „Iveta“, ktoré jednoznačne odlišujú zverejnené označenie od staršej ochrannej známky.

Prihlasovateľ uviedol, že dominantným prvkom zverejneného označenia je jeho grafické vytvorenie, ktoré je bezpochyby odlišné od staršej ochrannej známky, a preto nie sú kolízne označenia z vizuálneho hľadiska vo vysokej miere podobné.

Prihlasovateľ vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám uviedol, že namietateľ nemal oprávnenie podať námietky voči celému zoznamu prihlásených tovarov a služieb, pretože zverejnené označenie je prihlásené aj pre iné triedy služieb.

Prihlasovateľ uviedol, že vylučuje podobnosť a zámenu zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou, a preto ďalšie porovnávanie tovarov a služieb, ktoré nemôžu vyvolať zámenu označení považuje za irelevantné.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že vzhľadom na rozsiahlu propagáciu seriálu „Iveta“ na programovej službe JOJ, je priemerný spotrebiteľ televíznej zábavy jasne uzrozmeneý s tým, že zverejnené označenie patrí prihlasovateľovi. Taktiež uviedol, že seriál „Iveta“ mal vysokú sledovanosť, a teda spotrebiteľ pozná logo a vie ho priradiť k seriálu prihlasovateľa, a ako dôkaz odkázal na link www.mediaboom.sk/rozhodnute-o-buducnosti-televizneho-hitu-roka-vieme-ci-dostane-iveta-druhu-seriu.

Podľa prihlasovateľa nemôže vzhľadom na uvedené zverejnené označenie vyvolať zámenu alebo asociáciu so staršou ochrannou známkou, pretože to popularita seriálu „Iveta“ nedovoľuje, a tak je možnosť akéhokoľvek spojenia si zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou spotrebiteľom vylúčená.

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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény 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 ochrannej známky číslo spisu POZ 337-2023, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 07.02.2023 prihlasovateľom MAC TV s. r. o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava a zverejnená vo Vestníku úradu 15.03.2023 pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 38, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava –

Záhorská Bystrica je majiteľom ochrannej známky  č. 258365, s právom prednosti od 14.04.2022, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 38 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 – „*audiovizuálne prijímače; audiovizuálne kompaktné disky; diapozitívy (fotografia); diapojektory; magnetické disky; optické kompaktné disky; exponované filmy; exponované kinematografické filmy; kreslené filmy; gramofóny; magnetofóny; magnetické nosiče údajov; magnetické pásky; optické disky; optické nosiče údajov; pásky na záznam zvuku; počítače; nahraté počítačové programy; počítačový hardvér; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; premietacie prístroje; pružné disky; elektronické publikácie (sťahovateľné); videokazety; videopásky; videokamery; vysielacie (telekomunikácie); vysielacie elektronických signálov; televízne prijímače; nosiče zvukových nahrávok; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače*“;

v triede 16 – „*albumy; blahoprajné pohľadnice; pohľadnice; časopisy (periodiká); fotografie (tlačoviny); grafické zobrazenia; kalendáre; katalógy; knihy; komiksy; noviny; obežníky; periodiká; plagáty; tlačené publikácie; grafické reprodukcie; ročenky; tlačivá (formuláre); tlačoviny*“;

v triede 35 – „*reklamné agentúry; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; komerčné informačné kancelárie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; podpora predaja pre tretie osoby; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; vzťahy s verejnosťou (public relations); reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamných plôch; zásilkové reklamné služby; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov; spracovanie textov; televízna reklama; vydávanie reklamných textov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; reklama na výrobky prostredníctvom influencerov*“;

v triede 38 – „prenos signálu prostredníctvom satelitu; vysielanie káblovej televízie; televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; bezdrôtové vysielanie; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; kontinuálny prenos dát (streaming); prenos digitálnych súborov; poskytovanie diskusných fór online; rádiová komunikácia“;

v triede 41 – „elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); produkcia filmov (nie reklamných); nahrávanie videopások; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; tvorba rozhlasových a televíznych programov; televízna zábava; zábava; rozhlasová zábava; požičiavanie kinematografických filmov; požičiavanie zvukových nahrávok; nahrávacie štúdiá (služby); požičiavanie videopások; postsynchronizácia, dabing; titulkovanie; strihanie videopások; reportérske služby; fotografické reportáže; organizovanie a vedenie koncertov; online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie kníh; varietné predstavenia; filmové štúdiá“;

v triede 42 – „tvorba a udržiavanie webových stránok pre tretie osoby; hostovanie na webových stránkach; poradenstvo pri tvorbe webových stránok“;

v triede 45 – „online služby sociálnych sietí“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 9 – „zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové nahrávky zaznamenané na nosičoch údajov, ako aj v elektronickej podobe; informácie, dáta, databázy, katalógy a programy zaznamenané v elektronickej podobe; elektronické publikácie (stahovateľné)“;

v triede 16 – „noviny; časopisy (periodiká); knihy; tlačoviny; tlačené reklamné materiály z papiera; tlačené reklamné materiály; letáky; prospekty; pohľadnice; fotografie; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); samolepky (papiernický tovar); vyučovacie pomôcky vo forme hier (okrem prístrojov a zariadení); kalendáre; príručky; plagáty“;

v triede 35 – „reklama; prenájom reklamného času v komunikačných médiách vrátane počítačovej komunikačnej siete; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; televízna a rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných oznamov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; vydávanie reklamných textov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); obchodný manažment; odborné obchodné poradenstvo; prezentácia výrobkov a služieb v komunikačných médiách pre maloobchod; organizovanie ochutnávok vín na podporu predaja; organizovanie reklamných hier na podporu predaja; služby modeliek na reklamné účely a podporu predaja výrobkov a služieb; poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; produkcia reklamných filmov“;

v triede 38 – „televízne a rozhlasové vysielanie programov; internetové vysielanie programov; interaktívne televízne a rozhlasové vysielanie; interaktívne vysielacie a komunikačné služby; prenos správ, informácií, publikácií, filmov, audiovizuálnych diel, televíznych a rozhlasových programov prostredníctvom komunikačných sietí vrátane internetu; poskytovanie on-line prístupu k multimedialnému obsahu; vysielanie audiovizuálnych programov prostredníctvom programovej služby timeshift; vysielanie zvukového alebo obrazového obsahu prostredníctvom internetu alebo mobilných bezdrôtových sietí; poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu“;

v triede 41 – „produkcia televíznych a rozhlasových programov; produkcia on-line vysielaných programov a relácií; produkcia publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových programov; produkcia hudobných programov; produkcia interaktívnych televíznych programov a hier; zábava; interaktívna zábava; hudobné skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; vzdelávanie; organizovanie vedomostných, zábavných, hudobných a športových súťaží; organizovanie kvízov, hier a súťaží (okrem reklamných); organizovanie súťaží prostredníctvom telefónu (okrem reklamných); organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; moderovanie relácií, programov a podujatí; zábavné parky; zábavné služby poskytované prázdninovými

tábormi; služby klubov zdravia (zdravotné a kondičné cvičenia); výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie školení; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenia; produkcia filmov (okrem reklamných); hudobná tvorba; služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; dabingové služby; požičiavanie filmov; prenájom kinematografických prístrojov; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; služby divadelných, koncertných a varietných umelcov; rezervácia vstupeniek na zábavné, kultúrne a športové podujatia; produkcia a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok (okrem reklamných); vydavateľské služby (okrem vydávania reklamných materiálov); vydávanie kníh, časopisov a iných tlačovín (okrem reklamných textov); on-line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); vydávanie elektronických publikácií (okrem reklamných); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; on-line poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; informácie o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy a rekreácie; informácie, správy, novinky z oblasti šou biznisu; prekladateľské služby; prenájom dekorácií na predstavenia; poskytovanie služieb na oddych a rekreáciu; prenájom audio prístrojov, video prístrojov, videorekordérov, premietačiek, televíznych prijímačov, kultúrnych a vzdelávacích potrieb a prístrojov; reportérske služby; pomoc pri výbere povolania (poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania); organizovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; on-line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); on-line poskytovanie elektronického archívu s prístupom k elektronickým textom, audio-vizuálnym programom a údajom (bez možnosti kopírovania), hrám a zábave; poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu; poskytovanie služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu aj prostredníctvom internetu, on-line a interaktívnymi počítačovými službami“.

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámény, 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 tovary „elektronické publikácie (sťahovateľné)“ v triede 9 zverejneného označenia sú zapísané v rovnakej triede staršej ochrannej známky. Porovnávané tovary sú zhodné.

Prihlásené tovary „exponované filmy; exponované kinematografické filmy; kreslené filmy; sťahovateľné hudobné súbory; nahraté počítačové programy; sťahovateľné obrazové súbory“ v triede 9 zverejneného označenia možno zahrnúť pod všeobecnú kategóriu tovarov „zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové nahrávky na nosičoch údajov“ zapísaných v rovnakej triede staršej ochrannej známky. Porovnávané tovary sú zhodné.

Prihlásené tovary „diaprojektory; gramofóny; magnetofóny; počítače; premietacie prístroje; videokamery; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; počítačový hardvér“ v triede 9 zverejneného označenia sú zariadenia určené na spracovanie, resp. prehrávanie nahratých, zachytených údajov na nosičoch akými sú tovary „zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové nahrávky na nosičoch údajov“ zapísané v rovnakej triede staršej ochrannej známky. Porovnávané tovary majú komplementárny charakter, môžu mať rovnakého pôvodcu či predajcu, môžu mať rovnaké predajné miesta či spotrebiteľa, a preto sú podobné.

Prihlásené tovary „audiovizuálne prijímače; televízne prijímače“ v triede 9 zverejneného označenia majú za úlohu spracovávať obrazové a zvukové informácie z rôznych vstupov a odosielať ich do výstupov, t. j. dbajú o to, aby bol vstupný signál, zaznamenaný na tovaroch „zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové nahrávky na nosičoch údajov“ zapísaných v rovnakej triede staršej ochrannej známky správne dekódovaný. Porovnávané tovary tak majú komplementárny charakter, môžu mať rovnaký distribučný kanál či predajcu vrátane spotrebiteľa, a preto sú v nižšej miere podobné.

Prihlásené tovary „*audiovizuálne kompaktné disky; diapozitívy (fotografia); magnetické disky; optické kompaktné disky; magnetické nosiče údajov; magnetické pásky; optické disky; optické nosiče údajov; pásky na záznam zvuku; pružné disky; videokazety; videopásky; nosiče zvukových nahrávok*“ v triede 9 zverejneného označenia sú rôzne druhy nosičov údajov, ktoré sú zhodné s tovarmi „*zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové nahrávky na nosičoch údajov*“ zapísané v rovnakej triede staršej ochrannej známky.

Ostatné prihlásené tovary „*zvukové nahrávacie zariadenia*“ a tovary „*vysielače (telekomunikácie); vysielacie elektronických signálov*“ v triede 9 zverejneného označenia sú zariadenia, prostredníctvom ktorých sú tovary „*zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové nahrávky na nosičoch údajov*“ zapísané v rovnakej triede staršej ochrannej známky nahrávané, t. j. zaznamenávané a ďalej šírené, vysielané. Porovnávané tovary tak majú komplementárny charakter, môžu mať rovnakého poskytovateľa, rovnakého výrobcu či spotrebiteľa, a preto sú v nižšej miere podobné.

Prihlásené tovary „*blahoprajné pohľadnice; pohľadnice; časopisy (periodiká); fotografie (tlačoviny); kalendáre; katalógy; knihy; noviny; plagáty; tlačoviny*“ v triede 16 zverejneného označenia sú zapísané v rovnakej triede staršej ochrannej známky. Porovnávané tovary sú zhodné.

Prihlásené tovary „*albumy; grafické zobrazenia; komiksy; obežníky; periodiká; tlačené publikácie; grafické reprodukcie; ročenky; tlačivá (formuláre)*“ v triede 16 zverejneného označenia možno zahrnúť pod všeobecnú kategóriu tovarov „*tlačoviny*“ zapísaných v rovnakej triede staršej ochrannej známky. Porovnávané tovary sú zhodné.

Prihlásené služby „*prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; reklama; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov; rozhlasová reklama; televízna reklama; vydávanie reklamných textov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti*“ v triede 35 zverejneného označenia sú zapísané v rovnakej triede staršej ochrannej známky. Porovnávané služby sú zhodné.

Prihlásené služby „*grafická úprava tlačovín na reklamné účely; podpora predaja pre tretie osoby; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; reklama na výrobky prostredníctvom influencerov; vzťahy s verejnosťou (public relations)*“ v triede 35 zverejneného označenia možno zahrnúť pod všeobecnú kategóriu služieb „*reklama*“ zapísaných v rovnakej triede staršej ochrannej známky. Porovnávané služby sú zhodné.

Prihlásené služby „*reklamné agentúry; zásielkové reklamné služby*“ v triede 35 zverejneného označenia sú zhodné so službami „*rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom*“ zapísanými v rovnakej triede staršej ochrannej známky.

Prihlásené služby „*komerčné informačné kancelárie*“ v triede 35 zverejneného označenia možno zahrnúť pod všeobecnú kategóriu služieb „*odborné obchodné poradenstvo*“ zapísané v rovnakej triede staršej ochrannej známky. Porovnávané služby sú zhodné.

Ostatné prihlásené služby „*spracovanie textov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach*“ v triede 35 zverejneného označenia sú v podstate nevyhnutné administratívne činnosti súvisiace aj s obchodnými a podnikateľskými činnosťami, prostredníctvom ktorých sa potrebné informácie spracovávajú a následne priamo využívajú pre služby „*obchodný manažment; obchodné poradenstvo*“ zapísané v rovnakej triede staršej ochrannej známky. Porovnávané služby v spojení so zapísanými službami „*vydávanie reklamných textov*“ v triede 35 a tovarmi „*informácie, dáta, databázy, katalógy a programy zaznamenané v elektronickej podobe*“ zapísanými v triede 9 sa vzájomne vo svojom konečnom účele dopĺňajú a významne podporujú, môžu mať rovnakého poskytovateľa, a preto sú podobné, aj keď skôr v nižšej miere.

Prihlásené služby „*televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; prenos signálu prostredníctvom satelitu; vysielanie káblovej televízie; bezdrôtové vysielanie; rádiová komunikácia; kontinuálny prenos dát (streaming); prenos digitálnych súborov; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie diskusných fór online*“ poskytovanie prístupu do databáz“ v triede 38 zverejneného označenia sú rovnako alebo ako

špecifikovaná služba zahrnutá vo všeobecnej kategórii služieb „*vysielacie a komunikačné služby; poskytovanie on-line priestoru prístupu k multimediálnemu obsahu; prenos správ, informácií, publikácií, filmov, audiovizuálnych diel, televíznych a rozhlasových programov prostredníctvom komunikačných sietí vrátane internetu*“ zapísaných v rovnakej triede staršej ochrannej známky. Porovnávané služby sú zhodné.

Prihlásené služby „*produkcia filmov (nie reklamných); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie živých vystúpení; organizovanie súťaží krásy; tvorba rozhlasových a televíznych programov; televízna zábava; zábava; rozhlasová zábava; ; organizovanie a vedenie koncertov; varietné predstavenia; reportérske služby; online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); vydávanie kníh*“ v triede 41 zverejneného označenia sú rovnako alebo ako všeobecná kategória služieb „*zábava*“ obsiahnuté v rovnakej triede staršej ochrannej známky. Porovnávané služby sú zhodné.

Prihlásené služby „*elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); nahrávanie videopások; nahrávacie štúdiá (služby); postsynchronizácia, dabing; titulkovanie; strihanie videopások; filmové štúdiá; fotografické reportáže; vydávanie textov (okrem reklamných*“ v triede 41 zverejneného označenia možno zahrnúť do kategórie služieb „*služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; dabingové služby; reportérske služby; vydavateľské služby*“ zapísaných v rovnakej triede staršej ochrannej známky. Porovnávané služby sú zhodné.

Prihlásené služby „*požičiavanie kinematografických filmov; požičiavanie zvukových nahrávok; požičiavanie videopások*“ a služby „*prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií*“ v triede 41 zverejneného označenia možno zahrnúť pod všeobecnú kategóriu služieb „*prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok (okrem reklamných)*“ a služieb „*prenájom prístrojov*“ zapísaných v rovnakej triede staršej ochrannej známky. Porovnávané služby sú zhodné.

Prihlásené služby „*tvorba a udržiavanie webových stránok pre tretie osoby; hostovanie na webových stránkach; poradenstvo pri tvorbe webových stránok*“ v triede 42 a prihlásené služby „*online služby sociálnych sietí*“ v triede 45 zverejneného označenia sú služby zaoberajúce sa tvorbou, poskytovaním ako aj poradenstvom v oblasti webových stránok a ktoré sa svojim účelom, t. j. poskytovaním rôznych druhov informácií spotrebiteľom vzájomne prelínajú a dopĺňajú so službami sociálnych sietí všeobecne. Prihlásené služby tak úzko súvisia so zapísanými službami v triede 41 staršej ochrannej známky akými sú „*informácie o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy a rekreácie; informácie, správy, novinky z oblasti šou biznisu; on-line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); on-line poskytovanie elektronického archívu s prístupom k elektronickým textom, audiovizuálnym programom a údajom (bez možnosti kopírovania), hram a zábave; poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu; poskytovanie služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu aj prostredníctvom internetu, on-line a interaktívnymi počítačovými službami*“. Spoločnosti bežne svoje tvorivé činnosti a jej výsledky vrátane poskytovania služieb ponúkajú okrem iného aj prostredníctvom online priestoru, a to formou webových stránok alebo prostredníctvom sociálnych sietí. Porovnávané služby môžu mať rovnaký účel akým je poskytovanie rôznych informácií o ponúkaných tovaroch a službách, taktiež môžu mať doplnkový charakter, prípadne rovnakého poskytovateľa či relevantnú verejnosť, a preto sú, aj napriek odlišnému zatriedeniu v nižšej miere podobné.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 337-2023)



Staršia ochranná známka (OZ č. 258365)



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 a staršia ochranná známka sú obrazové označenia tvorené zhodným slovným prvkom „Iveta“.

Z **vizuálneho hľadiska** je zverejnené označenie tvorené slovom „Iveta“, podčiarknutým a napísaným graficky upraveným písmom, jemne nakloneným doprava, v ktorom je použitá kombinácia veľkých a malých tlačných písmen bielej farby s jemným čiernym tieňovaním, uloženým na čiernom podklade obdĺžnikového tvaru. Staršia ochranná známka je taktiež tvorená len jedným zhodným slovným prvkom „Iveta“, napísaným kombináciou veľkých a malých písmen v písanej alebo tlačenej podobe v ružovej farbe s dojmom svietiaceho nápisu. Z vizuálneho hľadiska sú porovnávané označenia tvorené zhodným slovným prvkom „Iveta“ čiastočne podobné. Prihlasovateľ pri argumentácii o ich odlišnosti porovnával malé rozdiely v úprave alebo použitej veľkosti jednotlivých písmen či farieb. Uvedený prístup však nemožno plne akceptovať. V známko-právnej praxi je potrebné zohľadňovať skutočnosť, že spotrebiteľ vníma v obrazovom označení slovné prvky s väčšou pozornosťou a snaží sa ich zapamätať, keďže pomocou nich na označenie neskôr odkazuje, zároveň nemá možnosť porovnávať označenia vedľa seba a spolieha sa len na dojem, ktorý sa mu uchoval pri prvotnom kontakte v pamäti, a ktorý je vďaka zhode slovného prvku, napriek rozdielu vo farbe, aspoň čiastočne podobný.

Z **fonetického hľadiska** budú porovnávané označenia reprodukované rovnako, ako „Iveta“.

Zo **sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za rovnaké a 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.

Zo **sémantického hľadiska** sú zverejnené označenie a staršia ochranná známka tvorené výlučne len slovným prvkom – ženským menom „Iveta“, a preto sú porovnávané označenia významovo zhodné.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámery

Pravdepodobnosť zámery 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 zámery 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 zámery 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 príslušnú skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu kolíznych tovarov a služieb v triedach 9, 16 a 35 (časť) široká spotrebiteľská verejnosť, u ktorej možno predpokladať nižší až priemerný stupeň pozornosti. Čo sa týka ostatných kolíznych služieb v triedach 38, 41, 42 a 45, tvorí relevantnú verejnosť prevažne odborná verejnosť, ktorej miera pozornosti sa môže vzhľadom na charakter služieb meniť od nižšej až po vyššiu.

V danom prípade boli predmetné označenia na základe slovného prvku „Iveta“ posúdené z vizuálneho hľadiska ako čiastočne podobné, zo sémantického a fonetického hľadiska boli posúdené ako zhodné.

Zverejnené označenie je tvorené rovnakým slovným prvkom „Iveta“ tvoriacim aj staršiu ochrannú známku, ktoré zhodne odkazujú na ženské meno. Rozdiely, na ktoré poukazoval prihlasovateľ nemožno, ako už bolo uvedené považovať za takého charakteru, aby ich priemerný spotrebiteľ dokázal použiť pri identifikovaní a rozlíšení podobných tovarov a služieb na trhu. Spotrebiteľ označenia neanalyzuje a vníma hlavne celkový dojem, ktorý sa mu uloží v pamäti. Sporné označenia pritom vykazovali odlišnosti len z vizuálneho hľadiska, aj to najmä vzhľadom na farebnosť staršej ochrannej známky a grafické úpravy písmen, avšak pri fonetickom vnímaní a sémantickom obsahu sú úplne zhodné. Prihlásené tovary a služby zverejneného označenia boli posúdené ako zhodné, podobné a vzájomne súvisiace s tovarmi a službami zapísanými v staršej ochrannej známke. Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že v tomto prípade je dôvodné konštatovať, že na základe zhodného slovného prvku „Iveta“, ktorým jediným sú tvorené porovnávané označenia existuje, a to najmä na základe ich asociácie, pravdepodobnosť ich zámény na strane relevantnej spotrebiteľskej s nižšou resp. aj priemernou mierou pozornosti v prípade zhodných a podobných tovarov a služieb. Spotrebiteľ bude zverejnené označenie s vysokou pravdepodobnosťou považovať len za čierno-biely variant staršej ochrannej známky.

Čo sa týka dôkazu predloženého prihlasovateľom o úspešnosti televízneho seriálu „Iveta“ je potrebné uviesť, že predmetom tohto konania bolo posúdiť pravdepodobnosť zámény zverejneného označenia so staršou ochrannou známku, tak ako sú v registri prihlásené, resp. zapísané a pre prihlásený a zapísaný zoznam tovarov a služieb. Posúdenie úspešnosti seriálu a spôsobu použitia zverejneného označenia v ňom, nie je predmetom uplatneného námietkového dôvodu a nemá vplyv na konečné rozhodnutie úradu.

Na základe uvedeného je potrebné konštatovať, že bolo zistené naplnenie podmienok na odmietnutie zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známok daných v § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov pre všetky prihlásené tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 38, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Doručiť:

FAJNOR IP s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

