

obrazové prvky v podobe červených bodiek zobrazujúcich plody ríbezlí či ružová farba fľaše ako farba ružového vína.

Pokiaľ ide o grafickú úpravu prihláseného označenia (vyobrazenie bežnej vínovej fľaše ružovej farby s bielou etiketou obsahujúcou červené bodky a použitie viacerých veľkostí písma slovných prvkov, ani ich umiestnenie pod sebou), táto nie je podľa odvolacieho orgánu dostatočná na to, aby prihlásenému označeniu zabezpečila rozlišovaciu spôsobilosť. Odvolací orgán zdôraznil, že nato, aby označenie bolo spôsobilé na zápis do registra ochranných známk práve vďaka použitej grafickej úprave, musí byť táto dostatočne osobitá na odpútanie pozornosti spotrebiteľa od opisného významu slovných prvkov. V posudzovanom prípade však ani kombinácia všetkých prvkov, ktorými je prihlásené označenie tvorené (teda celková grafická úprava prihláseného označenia), nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesú jeho slovné prvky, ktorých význam je navyše podporený aj obrazovými prvkami, a zabezpečiť tak prihlásenému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa odvolacieho orgánu bude príslušný spotrebiteľ nárokováných tovarov (t. j. široká spotrebiteľská verejnosť, reprezentovaná jednak koncovými spotrebiteľmi – konzumentmi vína, a tiež aj odborná verejnosť pôsobiaca v tomto odvetví, ktorá sa zaoberá výrobou vína, jeho degustáciou, predajom či distribúciou) prihlásené označenie vo vzťahu k týmto tovarom okamžite a bez ďalšieho uvažovania vnímať ako opisné, poskytujúce mu priamu informáciu o ich povahe, druhu, vlastnostiach, príp. o ich zemepisnom pôvode, konkrétne, že ide o ríbezlivé ružové víno, resp. ružové víno z ríbezlí z Topolčianok. Prihlásené označenie preto nie je svojou formou a obsahom do takej miery originálne,

že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať ním označené nárokované tovary.

Odvolací orgán síce súhlasil s konštatovaním prihlasovateľa, že v samoobslužných predajniach a v špecializovaných výnotkách spotrebiteľ vždy priamo pri polici s tovarom zisťuje, čo kupuje, konštatoval však, že uvedené nesvedčí v prospech toho, že spotrebiteľ dokáže odlíšiť tovary označené prihláseným označením od tovarov iných výrobcov, ale skôr o opak, že na základe prihláseného označenia nedokáže identifikovať obchodný pôvod týchto tovarov.

S tvrdením prihlasovateľa, že prvostupňový orgán rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia neposudzoval komplexne, ale posudzoval samostatne jeho jednotlivé prvky, odvolací orgán nesúhlasil a poukázal na to, že posúdenie zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia bolo vykonané jednak s ohľadom na slovné prvky, ktorými je posudzované označenie tvorené, a tiež s ohľadom na obrazové prvky prihláseného označenia a následne s ohľadom na prihlásené označenie ako celok.





Keďže na základe preskúmania napadnutého rozhodnutia vyplynulo, že posúdenie naplnenia zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach uskutočnené prvostupňovým orgánom bolo správne, odvolací orgán podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie, ktorým bola prihláška obrazovej ochrannej známky zamietnutá, potvrdil.

Rozhodnutie v plnom znení nájdete na <https://www.indprop.gov.sk/rozhodnutia/rozhodnutia.html>




Spracovala: JUDr. Zuzana Ďuriančíková


Rozhodnutie POZ 2719-2019/N-50-2021 z 12. 5. 2021

ABSTRAKT

V danom prípade, kedy boli námietky založené na troch starších ochranných známkach CPM /  /  , úrad konštatoval zhodnosť označení CPM verus CPM (prvá staršia ochranná známka) podľa § 7 písm. a) bod 1. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov pre časť služieb prihlásených v triedach 35 a 41, ktoré boli posúdené ako zhodné so službami zapísanými v rovnakých triedach pre prvú staršiu ochrannú známku. Pre zvyšné služby prihlásené v triedach 35 a 41, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné so službami zapísanými v rovnakých triedach pre druhú a tretiu staršiu ochrannú známku, úrad konštatoval pravdepodobnosť zámieny a asociácie označení CPM verus  (druhá staršia ochranná známka) a  (tretia staršia ochranná známka) podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona na základe zhodného slovného prvku CPM, ktorý je jediným prvkom vo zverejnenom označení a dominantným prvkom v druhej a tretej staršej ochrannej známke.

ABSTRACT

In this case, when the opposition was based on three earlier trade marks CPM /  /  , the Office stated that the signs CPM versus CPM (the first earlier trade mark) are identical according to the Article 7(a) 1 Act No 506/2009 Coll. on Trade Marks for part of the applicant's services in classes 35 and 41, which were considered to be identical to the services registered in the same classes for the first trade mark. For the remaining part of the applicant's services in classes 35 and 41, which were considered to be identical or similar to the services registered in the same classes for the second and third earlier trade marks, the Office stated likelihood of confusion and association of the signs CPM versus  (the se-

trade mark) and  (the third earlier trade mark) according to the Article 7(a) 2 Act No 506/2009 Coll. on Trade Marks on the basis of the identical word element CPM, which is the only element of the contested sign and the dominant element in the second and third earlier trade marks.

Kľúčové slová

Zhoda označení a časti kolíznych služieb – Pravdepodobnosť zámenny/asociácia pre zvyšnú časť kolíznych služieb – Zhodný slovný prvok

Key words

Identity of signs and part of the contested services – Likelihood of confusion/association for the remaining part of the contested services – Identical word element

Staršie ochranné známky

(OZ EÚ 000203315, OZ EÚ 016937229, OZ EÚ 016937286)





Zverejnené označenie

(POZ 2719-2019)

CPM

Proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známok boli 4. 5. 2020 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených služieb v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 1. a bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov na základe toho, že je majiteľom starších ochranných známok, a to slovnéj ochrannéj známky EÚ „CPM“ č. 000203315 zapísanej pre služby v triedach 35, 39 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, s právom prednosti od 9. 4. 1996, platnej na území Slovenskej republiky od 1. 5. 2004 (prvá staršia ochranná známka), obrazovej ochrannéj známky EÚ  č. 016937229 zapísanej pre služby v triedach 35, 39, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, s právom prednosti na základe uplatnenej priority od 20. 2. 2017 (druhá staršia ochranná známka) a obrazovej ochrannéj známky EÚ  č. 016937286 zapísanej pre služby v triedach 35, 39, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, s právom prednosti od 29. 6. 2017 (tretia staršia ochranná známka).

Z porovnania služieb prihlásených pre zverejnené označenie so službami zapísanými pre staršie ochranné známky vyplynulo, že služby prihlásené v triede 35 „obchodné a podnikové audity (revízia účtov); prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný alebo podnikateľský výskum; marketingový prieskum; správa počítačových súborov; podpora predaja (pre tretie osoby); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach; marketing; aktualizácia a údržba úda-

jov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba informácií v registroch; finančné a účtovné audity; cielený marketing“ sú zhodné so službami „podnikové audity; prieskum trhu; marketingové služby; správa databáz; služby v oblasti podpory predaja“ zapísanými v triede 35 pre prvú staršiu ochrannú známku a služby prihlásené v triede 41 „akadémie (vzdelávanie); korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vyučovanie; vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); praktický výcvik (ukážky); organizovanie a vedenie seminárov; koučovanie (školenie); odborné preškolenie; školské služby (vzdelávanie); odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how; individuálne vyučovanie; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; vyučovanie pomocou simulátorov“ sú zhodné so službami „školenie pracovníkov predaja a obchodníkov“ zapísanými v triede 41 pre prvú staršiu ochrannú známku.

Zároveň bolo zistené, že zverejnené označenie a prvá staršia ochranná známka sú zhodné, keďže pozostávajú z rovnakých troch písmen „CPM“, na základe čoho bolo konštatované naplnenie zákonných podmienok uplatneného ustanovenia § 7 písm. a) bod 1. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v súvislosti s uvedenými službami.

Pre zvyšné služby zverejneného označenia prihlásené v triedach 34 a 41 bola konštatovaná zhoda alebo podobnosť so službami zapísanými v rovnakých triedach pre druhú a tretiu staršiu ochrannú známku.

Keďže zverejnené označenie je slovné, pozostávajúce zo slovného prvku „CPM“ a druhá a tretia staršia ochranná známka sú obrazové označenia, ktoré okrem slovného prvku „CPM“ sú tvorené aj obrazovými prvkami troch obdĺžnikov v modrom, zelenom a červenom farebnom vyhotovení, v ktorých sú obsiahnuté slovné prvky „INSIGHT“, „INFLUENCE“ a „SALES“, nie je možné hovoriť o ich zhode, a preto v súvislosti so zvyšnými službami boli posúdené zákonné podmienky uplatneného ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých služieb predovšetkým odborná spotrebiteľská verejnosť, keďže ide o služby, ktoré sú zamerané na odborné obchodné, marketingové, podnikateľské aktivity a služby vzťahujúce sa na školenie a vzdelávanie, ktoré si vyžadujú priemernú až vyššiu úroveň pozornosti pri ich výbere aj vzhľadom na to, že predmetné služby sú finančne náročnejšie.

Pri porovnaní zverejneného označenia s druhou a tretou staršou ochrannou známkou bola konštatovaná podobnosť z vizuálneho hľadiska a podobnosť vo vyššej miere až zhodnosť z fonetického hľadiska vzhľadom na to, že aj zverejnené označenie aj staršie ochranné známky obsahujú zhodný slovný prvok „CPM“, ktorý je dominantným prvkom druhej a tretej staršej ochrannej známky a jediným prvkom zverejneného označenia. Zároveň je možné ho považovať za dištinkatívny prvok porovnávaných označení vzhľadom na to, že vo vzťahu ku kolíznym službám je prvkom fantazijným s priemernou mierou rozlišovacej spôsobilosti, a preto je pre spotrebiteľa pri orientácii sa na trhu podstatný, na rozdiel od ďalších troch slovných prvkov starších ochranných známok, ktoré vo vzťahu ku kolíznym službám disponujú nízkou mierou rozlišovacej spôsobilosti a navyše vzhľadom na ich postavenie a veľkosť ich možno považovať za prvky s nepodstatným vplyvom na ich celkový dojem.

V predmetnom prípade úrad poukázal na skutočnosť, že spotrebiteľ obvykle nemá možnosť porovnávať označenia reálne vedľa seba a spoľahne sa len na pamäťovú stopu, ktorú si uchoval v podvedomí, a preto si v porovnávaných označeniach zapamätá najmä zhodný slovný prvok „CPM“.

Vzhľadom na uvedené a pri uplatnení kompenzačného princípu bolo konštatované, že relevantná spotrebiteľská verejnosť v prípade stretu s prihlásenými a zapísanými službami aj pri vyššej miere pozornosti môže predpokladať, že pochádzajú od rovnakých výrobcov alebo poskytovateľov.

V závere preto úrad konštatoval, že existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámény a asociácie zverejneného označenia s druhou a tretou staršou ochrannou známkou.

Námietkam sa vyhovel a prihláška ochrannej známky, číslo spisu POZ 2719-2019, sa zamietla pre všetky prihlásené služby v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Rozhodnutie v plnom znení nájdete na <https://www.indprop.gov.sk/rozhodnutia/rozhodnutia.html>

Spracovala Ing. Janka Risková

