



Banská Bystrica 28.2.2014
POZ 5437-2010 /N-28-2014/Ob

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Creative Technology Ltd, 31 International Business Park, Creative Resource, Singapur 609921, Singapur, zastúpeného v konaní spoločnosťou JUDr. Radovan Repa, advokát, s. r. o., Záhradnícka 16514/60, 821 08 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „ZIO“ do registra ochranných známk, prihláseného 18.6.2010 prihlasovateľom IRDistribution, a. s., Račianska 71, 831 02 Bratislava, Slovenská republika (predtým IRDistribution, s.r.o., Palkovičova 9, 821 08 Bratislava), zastúpeným v konaní advokátom JUDr. Andrejom Dankom, Mlynské nivy 73/a, 821 05 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 5437-2010 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 7.9.2010, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu kombinovaného označenia „ZIO“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 5437-2010 (ďalej „zverejnené označenie“), boli 6.12.2010 podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov zverejneného označenia.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Podanie námietok odôvodnil tým, že existuje pravdepodobnosť zámenny zverejneného označenia s jeho označeniami „Zii“, ktoré sú predmetom prihlášok ochranných známk Spoločenstva č. 006831441 a č. 007250095, so skorším právom prednosti, na strane verejnosti, keďže zverejnené označenie je s týmito označeniami zhodné alebo podobné a tieto označenia sú prihlásené pre zhodné alebo podobné tovary a služby ako zverejnené označenie.

Uviedol, že spoločnosť namietateľa je jedným z najvýznamnejších svetových výrobcov produktov digitálnej zábavy (digital entertainment) pre osobné počítače. Bola založená v Singapure v roku 1981 s víziou, že multimédiá spôsobia revolúciu v spôsobe, akým ľudia interagujú so svojimi osobnými počítačmi. Od júna roku 1994 sú namietateľove akcie kótované na hlavnom verejnom trhu akcií Singapore Exchange.

Namietateľ sa stal známym vďaka svojej zvukovej karte Sound Blaster a vďaka odštartovaniu multimediálnej revolúcie, kde stále patrí k špičke najmä vďaka svetoznámemu radu digitálnych audioprehrávačov „ZEN“. Označenie „Zii“ začal používať pre ďalšiu generáciu technologických produktov, ktorá nasleduje po úspešnom rade výrobkov „Zen“. Toto nové označenie bolo prijaté, aby označilo druhú generáciu produktov „ZEN II“. Použitie rímskych čísiel pre označenie novej generácie produktov je bežným v elektrotechnickom a softwarovom priemysle.

Namietateľ sa ďalej venoval porovnaniu tovarov v triede 9, pre ktoré boli prihlásené jeho označenia, s tovarmi zverejneného označenia a konštatoval, že všetky tovary zverejneného označenia spadajú do rozsahu ním prihlásených označení.

K porovnaniu samotných označení namietateľ uviedol, že jeho označenie „Zii“, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky Spoločenstva č. 006831441, má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť. Je daná jednak tým, že ide o vymyslenú kombináciu troch písmen, ktoré v slovnej zásobe slovenského a ani iných jazykov nemajú žiadny význam, a tiež tým, že v mysliach spotrebiteľov sa spája spoločnosť namietateľa s písmenom „Z“, ako so skratkou známych výrobkov namietateľa v produktovom rade „Zen“, pričom písmeno „Z“ je vyslovované ako „Zii“. Zverejnené označenie je pritom značne podobné s týmto označením namietateľa, keďže prvé dve z troch písmen sú v oboch porovnávaných označeniach úplne zhodné.

Aj z fonetického hľadiska sú prvé dve písmená podľa namietateľa dominantné a vyslovujú sa úplne zhodne „zii“ alebo „zi“. Tretie písmeno „i“ v označení namietateľa je z fonetického hľadiska úplne bezvýznamné, pretože splyva s predchádzajúcim „i“. Zverejnené označenie sa preto líši od označenia namietateľa iba posledným písmenom „o“, ktoré je z fonetického hľadiska v porovnaní s vysoko dištinktívnym zvukom „zii“ alebo „zi“ len ťažko postihnuteľné. Pri rozhlasovej reklame nemusí byť nevýrazná koncovka „o“ podľa namietateľa spotrebiteľmi vôbec vnímaná. Tí spotrebiteľia, ktorí budú vnímať koncové „o“ si však môžu myslieť, že ide o produktový rad namietateľa „Zii“, ktorý obsahuje vylepšenia, a preto je pridaná koncovka „o“ alebo že ide o nový produktový rad, ktorý nadväzuje na úspech radu „Zii“.

Pokiaľ ide o porovnanie zverejneného označenia s označením „Zii“, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky Spoločenstva č. 007250095, namietateľ uviedol, že písmená v tomto označení sú rovnako ako vo zverejnenom označení zaoblené. Bodka nad písmenom „i“ je v oboch týchto označeniach tvorená vyplneným kruhom, ktorý ešte zvýrazňuje zaoblenú štylizáciu písma. Používanie zaoblenej štylizácie písma je v elektrotechnickom priemysle niečo neobvyklé. Spoločnosti podnikajúce v elektrotechnickom priemysle preferujú hranaté písmo, ktoré sa stalo štandardom používaným v tomto sektore. Preto zaoblené písmo, ako niečo nové a nezvyčajné v elektrotechnickom sektore, odlišuje značku namietateľa od konkurencie a vytvára osobitný dojem.

Podľa namietateľa pravdepodobnosť zámery zverejneného označenia a označení namietateľa na strane verejnosti je znásobená skutočnosťou, že tovary, na ktoré sa porovnávané označenia vzťahujú, sú absolútne zhodné. Tieto tovary budú predávané tej istej skupine spotrebiteľov, a to prostredníctvom tých istých distribučných kanálov a s využitím zhodného spôsobu a formy reklamy, prostredníctvom tých istých médií.

Z uvedených skutočností podľa namietateľa vyplýva, že existuje reálna hrozba zámery zverejneného označenia a ochranných známk namietateľa na strane verejnosti a verejnosť si bude spájať zverejnené označenie s ochrannými známkami a prípadne aj tovarmi namietateľa. Preto zverejnené označenie nemôže plniť základnú funkciu ochrannej známky, čiže rozlíšiť tovary a služby jedného podniku od tovarov a služieb iného.

Namietateľ priložil k námietkam doklad obsahujúci profil jeho spoločnosti, kde je uvedené, o aký typ spoločnosti ide, predmet činnosti tejto spoločnosti a ďalšie údaje a doklad obsahujúci správu z 2.11.2010 o tom, že namietateľ v uvedený deň ohlásil produkt – reproduktory ZiiSound™T6, v závere ktorej je tiež stručný opis spoločnosti, v ktorom sa spomína aj vysoko uznávaný produkt namietateľa „ZEN® MP3“ a následne sa tu nachádza údaj o tom, že „ZiiSound“, „ZiiO“ a „ZEN“ sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky namietateľa v Spojených štátoch amerických a/alebo iných krajinách.

Na základe uvedených skutočností navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol.

Listom úradu z 21.2.2011 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 28.1.2014 uviedol, že prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 007250095 bola Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu zamietnutá, preto je námietka zhodnosti alebo podobnosti zverejneného označenia s touto ochrannou známkou Spoločenstva bezpredmetná.

Pokiaľ ide o ochrannú známku Spoločenstva č. 006831441, táto bola zapísaná do registra len pre služby v triede 35 a nie je zapísaná pre žiadne tovary v triede 9, ktorých zhodnosť resp. podobnosť s tovarmi zverejneného označenia namietateľ namietal.

Prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie je prihlásené výlučne pre spotrebnú elektroniku. Oproti tomu ochranná známka Spoločenstva č. 006831441 je zapísaná pre rôzne reklamné, propagačné a poradenské služby. Aj keď rozdielne triedy, v ktorých sú porovnávané tovary a služby zatriedené, sami o sebe nemusia svedčiť o odlišnosti porovnávaných tovarov a služieb, v tomto prípade je zrejmé, že ide o na prvý pohľad odlišné tovary a služby, zaradené do typovo odlišných tried. Preto podľa prihlasovateľa nie je splnená podmienka zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa porovnávané označenia vzťahujú. Táto podmienka je pritom jednou z kumulatívnych podmienok úspešného uplatnenia námietok z dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Pre úplnosť sa však vyjadril aj k posúdeniu podobnosti samotných označení. Uviedol, že ochranná známka namietateľa nie je zameniteľná so zverejneným označením, pretože obidve tieto označenia sú pomerne krátke, pozostávajú len z troch písmen. Preto aj rozdiel len v jednom písmene stačí na to, aby porovnávané označenia pre bežného spotrebiteľa boli rozlíšiteľné. Rozdielnosť medzi porovnávanými označeniami spočíva tak vo fonetickej ako aj vo vizuálnej stránke. V ochrannej známke namietateľa „Zii“ posledné dve písmená foneticky splyvajú do jedného, kým vo zverejnenom označení „ZIO“ sa zreteľne vysloví posledné písmeno „O“, čím sú porovnávané označenia z fonetického hľadiska výrazne odlišné. Dostatočnú vizuálnu odlišnosť týchto označení zabezpečuje skutočnosť, že zverejnené označenie pozostáva výlučne z veľkých písmen, na druhej strane ochranná známka namietateľa „Zii“ obsahuje iba veľké začiatkové písmeno a nasledujúce dve písmená sú malé.

Celkové posúdenie vizuálnej, fonetickej a koncepcnej podobnosti musí byť podľa prihlasovateľa založené na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, pri zohľadnení ich rozlišujúcich a dominantných prvkov. Pri posúdení zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa z týchto hľadísk je možné dospieť k záveru, že keďže ide o krátke označenia, pozostávajúce iba z troch písmen, zverejnené označenie a ochranná známka namietateľa sú dostatočne odlišné, a to svojim celkovým dojmom, ktorý na strane verejnosti vyvolávajú. Preto medzi nimi neexistuje pravdepodobnosť zámény.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol, aby boli námietky zamietnuté.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 7 písm. a) 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 ochranných známk úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka Spoločenstva 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 kombinovanej ochrannej známky „ZIO“, číslo spisu POZ 5437-2010, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 18.6.2010 prihlasovateľom IRDistribution, a. s., Račianska 71, 831 02 Bratislava, Slovenská republika (predtým IRDistribution, s.r.o., Palkovičova 9, 821 08 Bratislava) a zverejnená vo Vestníku úradu 7.9.2010 pre tovary v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Creative Technology Ltd, 31 International Business Park, Creative Resource, Singapur 609921, Singapur je majiteľom slovnej ochrannej známky Spoločenstva „Zii“

č. 006831441 s právom prednosti od 15.4.2008, ktorá je zapísaná pre služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihláška ochrannej známky Spoločenstva „Zii“ č. 007250095, na ktorej sa podané námietky tiež zakladali, bola v konaní pred Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu zamietnutá, a preto nemôže byť na prekážku zápisu zverejneného označenia do registra.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa č. 006831441 vyplýva, že táto 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:

v triede 9 - „*fotoaparáty; kamery; prehrávače DVD; rádiá; rádiatelefonne zariadenia; telefónne prístroje; telefónne mikrofóny; telefónne slúchadlá; televízne prijímače; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia*“.

Ochranná známka Spoločenstva „Zii“ č. 006831441 (ďalej „staršia ochranná známka“) je zapísaná pre služby:

v triede 35 - „*advertising, business, marketing, promotional and publicity services; arranging and conducting exhibitions for advertising, commercial or trade purposes; arranging and conducting trade shows for advertising purposes; provision of advertising, marketing and promotional services on-line from computer databases or the Internet (including web sites); arranging for the provision of advertising space; advertising on radio and television; provision of space on web sites for advertising goods and services; classified advertisement; publication of advertising literature, matter and texts; preparation and publication of publicity texts; provision of business news [business management]; arrangement of advertising; compilation of advertisements for use as web pages on the Internet; compilation, production and dissemination of advertising matter; rental of advertising space; arranging newspaper subscription; business information; business research; business services relating to the provision of sponsorship for television and radio commercials; production of commercials; business management of performing artists; opinion polling; economic forecasting; statistical information; advertising and commercials in the electronic media; reproduction of advertising material in both print and electronic media; recruitment advertising; advertising and media campaign planning services; providing information on employment and careers (other than educational and training advice); advisory, information and consultancy services relating to all the aforesaid; all the aforesaid services also provided on-line from a computer database or via the global communications network; all included in class 35*“ [reklamné, obchodné, marketingové a propagačné služby, organizovanie a vedenie výstav na reklamné, komerčné alebo obchodné účely, zabezpečovanie a organizovanie veľtrhov na reklamné účely, poskytovanie reklamných, marketingových a propagačných služieb on-line z počítačových databáz alebo internetu (vrátane internetových stránok), zabezpečovanie poskytovania reklamného priestoru, rozhlasová a televízna reklama, poskytovanie priestoru na internetových stránkach na reklamu tovarov a služieb, inzercia, vydávanie reklamnej literatúry, materiálov a textov, príprava a uverejňovanie reklamných textov, poskytovanie obchodných správ (obchodné riadenie), zabezpečovanie reklamy, kompilácia reklám na použitie ako internetové stránky, zostavovanie, výroba a rozširovanie reklamných materiálov, prenájom reklamného priestoru, zabezpečovanie novinového predplatného, obchodné alebo podnikateľské informácie, obchodný alebo podnikateľský výskum, obchodné služby vzťahujúce sa na poskytovanie sponzorstva pre televízne a rozhlasové reklamy, výroba reklamných šotov, obchodný manažment v oblasti umenia, prieskum verejnej mienky, hospodárske alebo ekonomické predpovede, štatistické informácie, propagácia a reklama v elektronických médiách, reprodukovanie reklamných materiálov v podobe tlačených a elektronických médií, náborová reklama, služby plánovania reklamných a mediálnych kampaní, poskytovanie informácií týkajúcich sa zamestnania a kariéry (okrem vzdelávacieho a tréningového poradenstva), poradenské, informačné a konzultačné služby týkajúce sa všetkých uvedených služieb, všetky uvedené služby tiež poskytované on-line z počítačovej databázy alebo prostredníctvom svetovej komunikačnej siete, všetko patriace do triedy 35].

Tovary zverejneného označenia „*fotoaparáty; kamery; prehrávače DVD; rádiá; rádiatelefonne zariadenia; telefónne prístroje; telefónne mikrofóny; telefónne slúchadlá; televízne prijímače; zvukové nahrávacie*

zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia“ v triede 9 nie sú rovnaké a ani podobné so žiadnymi službami staršej ochrannej známky, pretože je nepravdepodobné, že by spoločnosti, ktoré poskytujú služby uvedené v zozname tovarov a služieb staršej ochrannej známky, t. j. rôzne reklamné a propagačné služby, marketingové služby a služby obchodnej povahy, kontrolovali výrobu tovarov uvedených v zozname tovarov a služieb zverejneného označenia. Preto je potrebné konštatovať, že obvyklý pôvod porovnávaných tovarov a služieb nie je rovnaký. Nemajú pritom rovnaké ani distribučné kanály a aj povaha služieb chránených staršou ochrannou známkou sa v porovnaní s výrobou tovarov zásadne odlišuje. Odlišný je ďalej účel porovnávaných tovarov a služieb a služby staršej ochrannej známky a tovary zverejneného označenia nie sú navzájom ani v konkurenčnom postavení a nemajú ani doplnkový charakter. Je preto potrebné konštatovať, že tovary zverejneného označenia a služby staršej ochrannej známky nemajú také vlastnosti, na základe ktorých by bolo možné konštatovať, že sú podobné.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 5437-2010)

Staršia ochranná známka (CTM 006831441)



Zii

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať, s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Zverejnené označenie je kombinované, tvorené slovným prvkom „ZiO“, napísaným špecifickým typom písma, ktorý sa nachádza na podklade obrazového prvku, čierneho obdĺžnika. Slovný prvok „ZiO“ je bielej farby, okrem bodky na písmene „i“, ktorá je červená.

Staršia ochranná známka je slovná, pričom je tvorená slovným prvkom „Zii“, napísaným bežným typom písma. Je potrebné uviesť, že v prípade slovných ochranných známk v bežnom type písma, t. j. keď sa ochrana nevzťahuje na konkrétnu grafickú úpravu písma, je chránené slovo samo o sebe a nie jeho písaná podoba, a preto je irelevantné či je označenie napísané veľkými alebo malými písmenami.

Na základe posúdenia podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky **z vizuálneho hľadiska** je potrebné uviesť, že porovnávané označenia sú tvorené pokiaľ ide o písmená v nich obsiahnuté podobnými slovnými prvkami. Obsahujú totiž rovnaké začiatkové písmeno „Z“ a rovnaké prostredné písmeno „i“ a rovnaká je aj ich dĺžka. Líšia sa jedine posledným písmenom. Slovný prvok zverejneného označenia končí na písmeno „O“, zatiaľ čo staršia ochranná známka na písmeno „i“. Sú teda podobné v ich väčšej časti, ktorej bude priemerný spotrebiteľ navyše venovať ako začiatkovej časti vyššiu pozornosť. Na druhej strane je potrebné uviesť, že keďže tieto slovné prvky sú veľmi krátke, spotrebiteľ ich ľahko obsiahne celé pohľadom a odlišné písmeno „O“ vo zverejnenom označení neprehliadne, keďže je svojím tvarom výrazne odlišné v porovnaní s písmenom „i“ v staršej ochrannej známke. Zverejnené označenie sa okrem toho odlišuje od staršej ochrannej známky použitím špecifického typu písma, ktoré sa vyznačuje tým, že prvé a posledné písmená sú veľké a písmeno „i“ uprostred je malé, pričom má výraznú červenú bodku. Ďalší rozdiel spočíva v tom, že slovný prvok zverejneného označenia sa nachádza na podklade čierneho obdĺžnika. Aj keď ide o bežný prvok označení tovarov a služieb, ktorému bude priemerný spotrebiteľ preto venovať len nízku pozornosť, aj tento prvok bude vplývať na celkový vizuálny vnem. Preto, napriek spomínanému podobnému zloženiu a rovnakej dĺžke slovných prvkov porovnávaných označení z hľadiska použitých písmen, je potrebné konštatovať, že vďaka odlišnému poslednému písmenu „O“ vo zverejnenom označení, ktoré spotrebiteľ neprehliadne, v spojení s odlišnou grafickou úpravou zverejneného označenia, celkový vizuálny vnem v prípade porovnávaných označení bude len v nízkej miere podobný.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky **z fonetického hľadiska** možno predpokladať, že zverejnené označenie bude reprodukované ako jednoslabičné dvojhlaskové slovo „zi“. Staršia ochranná známka bude reprodukováaná ako dvojslabičné štvorhláskové slovo „zi-jo“. Prvá slabika zverejneného označenia bude síce podobná so staršou ochrannou známkou, odlišovať sa

bude len dĺžkou. Vo zverejnenom označení bude však za touto slabikou pri fonetickej reprodukcii nasledovať ešte ďalšia slabika „jo“, ktorá sa v staršej ochrannej známke nenachádza, a vďaka ktorej bude odlišná aj dĺžka fonetickej reprodukcie porovnávaných označení, ako aj intonácia a rytmus. Na základe uvedeného je potrebné konštatovať tiež nízku fonetickú podobnosť porovnávaných označení.

Zo sémantického hľadiska je potrebné vychádzať z toho, že slová „ZIO“ a „Zii“, ktorými sú tvorené porovnávané označenia, nebudú u priemerného spotrebiteľa vyvolávať pravdepodobne žiaden významový vnem. Na základe uvedených skutočností je potrebné konštatovať, že sémantické hľadisko ako také nebude mať dôležitý vplyv na vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom, a teda nemôže mať vplyv na posúdenie ich podobnosti.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámieny

Pravdepodobnosťou zámieny je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že tovary alebo služby označené posudzovanými označeniami pochádzajú od jedného podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámieny je nutné posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých okolností týkajúcich sa konkrétnej veci. Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou porovnávaných označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb. Nízka miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

Pravdepodobnosť zámieny v zmysle ustanovenia upravujúceho uplatnený námietkový dôvod zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou. Pri hodnotení pravdepodobnosti asociácie medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou je potrebné vychádzať zo skutočnosti, či porovnávané označenia obsahujú také rovnaké prvky, ktoré by vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti viedli k mylnej predstave o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

Relevantnou verejnosťou v prípade tovarov zverejneného označenia je široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá venuje týmto tovarom vyššiu mieru pozornosti s ohľadom na ich vyššiu cenovú náročnosť. V prípade služieb staršej ochrannej známky sú relevantnou verejnosťou firemní zákazníci, ktorý tiež obvykle venujú výberu tovarov a služieb vyššiu pozornosť, resp. v prípade niektorých služieb (inzercia, poskytovanie informácií týkajúcich sa zamestnania a kariéry) je relevantnou verejnosťou tiež široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá bude týmto službám venovať priemernú mieru pozornosti.

Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámieny je tiež potrebné prihliadať na to, že čím vyššia je rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky, tým vyššie je nebezpečenstvo zámieny. V danom prípade má staršia ochranná známka priemernú rozlišovaciu spôsobilosť, vzhľadom na jej fantazijný charakter vo vzťahu k ňou chráneným službám. Samotný fantazijný charakter ochrannej známky nie je dôvodom na priznanie zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známke. Zvýšená rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky získaná jej používaním vo vzťahu k ňou chráneným službám v predmetnom konaní preukázaná nebola. Bola predložená len správa o uvedení reproduktorov ZiiSoundTMT6 na trh 2.11.2010 (5 mesiacov po podaní prihlášky zverejneného označenia), pričom táto správa sa ani preukázateľne nevzťahuje na územie Slovenskej republiky

Pokiaľ namietateľ v námietkach uviedol, že staršia ochranná známka má podľa neho vysokú rozlišovaciu spôsobilosť aj preto, že v mysliach spotrebiteľov sa spája spoločnosť namietateľa s písmenom „Z“, ako so skratkou známych výrobkov namietateľa v produktovom rade „Zen“, pričom písmeno „Z“ je vyslovované ako „Zii“, je potrebné uviesť, že namietateľ predloženými dôkazovými materiálmi nepreukázal ani známosť označenia „Zen“ medzi slovenskou spotrebiteľskou verejnosťou, a už vôbec nie to, že by si slovenská spotrebiteľská verejnosť spájala spoločnosť namietateľa len so samotným písmenom „Z“. Navyše pokiaľ by túto skutočnosť namietateľ aj preukázal, nebolo by možné len na základe toho automaticky priznať zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť aj staršej ochrannej známke „Zii“. Je potrebné uviesť, že slovenský spotrebiteľ písmeno „Z“ obvykle pomenúva výrazom „zet“, a nie „zi“. Napokon je potrebné pripomenúť, že dôkazy o zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky sa musia týkať služieb, na ktoré sa táto ochranná známka vzťahuje.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení z komplexného hľadiska je potrebné vychádzať z toho, že zverejnené označenie a staršia ochranná známka sú z pohľadu priemerného spotrebiteľa z vizuálneho a aj z fonetického hľadiska len v nízkej miere podobné a sémantické hľadisko nemá vplyv na posúdenie ich podobnosti. Ďalej je potrebné vychádzať z toho, že porovnaním tovarov zverejneného označenia a služieb staršej ochrannej známky bolo zistené, že tovary zverejneného označenia nie sú rovnaké a ani podobné so službami staršej ochrannej známky. Na základe uvedených skutočností je preto zrejmé, že neexistuje pravdepodobnosť zámeny zverejneného označenia a staršej ochrannej známky na strane verejnosti.

Keďže úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že v danom prípade nie sú naplnené podmienky v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, 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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ing. Ingrid Brežňanová
vedúca
oddelenia sporových konaní

Doručiť:

JUDr. Andrej Danko
Mlynské nivy 73/a
821 05 Bratislava

JUDr. Radovan Repa, advokát, s. r. o.
Záhradnícka 16514/60
821 08 Bratislava