



Banská Bystrica 15.4.2014
POZ 5120-2012 /N-42-2014/Tes

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Sky International AG, Dammstrasse 19, 6301 Zug, Švajčiarsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Rott, Růžička, Guttman, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „SKY PRIORITY“ do registra ochranných známk, prihláseného 23.2.2012 prihlasovateľom DELTA AIR LINES, INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 1030 Delta Boulevard, Atlanta, Georgia, Spojené štáty americké zastúpeným v konaní patentovým zástupcom Ing. Pavlom Tomešom, Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Repašského 20, 841 02 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 5120-2012 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1.3.2013, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „SKY PRIORITY“, číslo spisu POZ 5120-2012, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „SKY PRIORITY“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 5120-2012 (ďalej „zverejnené označenie“), boli 3.6.2013, podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, podané námietky týkajúce sa celého zoznamu prihlasovaných tovarov a služieb zverejneného označenia.

Namietateľ podanie predmetných námietok odôvodnil tým, že je majiteľom ochranných známk Spoločenstva č. 010032282 „SKY“, č. 006870992 „SKY“, č. 009129909 „SKY“, č. 009129867 „SKY“ (ďalej „staršie ochranné známky“) ako aj známkového radu, ktorého základ predstavuje slovný prvok „SKY“.

Za určujúcu časť, podľa ktorej bude bežný spotrebiteľ identifikovať zverejnené označenie z vizuálneho hľadiska, namietateľ označil slovný prvok „SKY“, umiestnený na prvom mieste. Druhý slovný prvok zverejneného označenia „PRIORITY“ namietateľ charakterizoval ako prvok opisný, ktorý vypovedá vo vzťahu k poskytovaným službám o prednostnom alebo prioritnom vybavovaní a o poskytovaní služieb elitným (prioritným) spotrebiteľom. Ďalej namietateľ uviedol, že spojenie slovného prvku „priority“ s ďalším dištinktívnym prvkom je v ochranných známkach bežné a doložil zoznam nájdených záznamov v databáze OHIM. Na základe uvedených skutočností namietateľ dospel k záveru, že rozlišovacia spôsobilosť slovného prvku „PRIORITY“ zverejneného označenia je veľmi nízka, resp. ide o prvok bez rozlišovacej spôsobilosti. Namietateľ poznamenal, že staršie ochranné známky sú tvorené jediným slovným prvkom „SKY“ alebo slovným prvkom „SKY“ v jemnej grafickej úprave, ktorý je obsiahnutý vo zverejnenom označení a nedokáže vylúčiť asociáciu na jeho staršie ochranné známky. Identický slovný prvok „SKY“, na ktorom spočíva ťažisko rozlišovacej spôsobilosti, je podľa názoru namietateľa z vizuálneho hľadiska spôsobilý vyvolať zameniteľnosť porovnávaných označení, resp. zverejnené označenie môže byť pokladané za variant starších ochranných známk, čím bude dochádzať k vzniku mylnej predstavy o ich vzájomnej spojitosti.

K porovnaniu kolíznych označení z fonetického hľadiska namietateľ uviedol, že aj napriek skutočnosti, že sa porovnávané označenia líšia svojou dĺžkou, je potrebné brať do úvahy skutočnosť, že prvkom s rozlišovacou spôsobilosťou zverejneného označenia je prvok „SKY“, ktorý je zhodný s namietateľovými ochrannými známkami a je umiestnený na začiatku zverejneného označenia, kde je kladený dôraz, a preto nie je možné vylúčiť podobnosť posudzovaných označení ani z hľadiska fonetického.

Dominantný slovný prvok „SKY“ zverejneného označenia podľa názoru namietateľa spôsobuje, že myseľ spotrebiteľa je zhodne tak ako pri starších ochranných známkach orientovaná na význam tohto prvku, t.j. v preklade z anglického jazyka obloha. Vzhľadom na skutočnosť, že druhý slovný prvok zverejneného označenia „PRIORITY“ je len prvkom opisným namietateľ dospel k záveru, že porovnávané označenia z významového hľadiska u spotrebiteľa vytvárajú zhodné asociácie, čím bude dochádzať k vzniku mylnej predstavy o ich vzájomnej spojitosti. Porovnanie kolíznych označení zo sémantického hľadiska namietateľ uzavrel konštatovaním, že ide o podobné označenia.

K prihlasovaným a zapísaným službám namietateľ uviedol, že ide o služby zhodné alebo nanajvýš zameniteľne podobné, ktoré spadajú do jednej kategórie a oslovujú rovnakú skupinu spotrebiteľov.

Konštatovaná vizuálna, fonetická a sémantická podobnosť posudzovaných označení a zároveň zistená zhodnosť porovnávaných služieb smerujú podľa namietateľa k záveru, že na strane spotrebiteľskej verejnosti existuje reálna pravdepodobnosť zámeny a zápisom zverejneného označenia do registra ochranných známok by došlo k zásahu do namietateľových skorších práv.

Ďalej namietateľ v námietkach poukázal aj na rozhodnutia úradu vedené pod značkou POZ 1918-2006 N/234-2008/Su, POZ 1919-2006 N/235-2008/Su a POZ 5852-2008 N/254-2009/Su, kde v obdobných prípadoch úrad vyhovel námietkam a prihlášky ochranných známok zamietol.

Vzhľadom na vyššie uvedené argumenty namietateľ navrhol, aby úrad zamietol prihlášku zverejneného označenia v celom rozsahu.

Listom úradu z 8.11.2013 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie, ktorý vo svojom vyjadrení doručenom úradu 14.1.2014 uviedol, že je majiteľom ochranných známok „SKY PRIORITY“ v rôznych štátoch (CZ, US, SI, BG, CZ, MT, HR, MX, TR) zapísaných predovšetkým pre služby v triede 39 ako aj ochrannej známky Spoločenstva č. 008586133 „SKY PRIORITY“, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 39 a 43 a uviedol, že uvedené ochranné známky v plnej miere používa. Ďalej prihlasovateľ konštatoval, že služba „Priorita Sky“ je špecializovaná služba, pričom sa jedná o celý prepracovaný systém pre domáce a zahraničné cestovanie, čomu zodpovedá aj zoznam chránených služieb v triede 39, ktoré môže poskytnúť len prevádzkovateľ leteckej dopravy a nie sprostredkovateľ, ktorý objednáva letenky. Z výpisu z obchodného registra „COMMERCIAL REGISTER OF CANTON ZUG“ je zrejmé, že namietateľ je predovšetkým zameraný na mediálnu oblasť a oblasť telekomunikácií, a preto prihlasovateľ konštatoval, že oblasť poskytovaných služieb prihlasovateľom je významovo iná, ako oblasť poskytovaných služieb namietateľom.

K samotnému porovnaniu posudzovaných označení z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska prihlasovateľ uviedol, že nejde o označenia zhodné, resp. podobné, ale zároveň pripustil z vizuálneho hľadiska existenciu určitého stupňa ich podobnosti. Prihlasovateľ ďalej vo svojom vyjadrení poukázal na registrované ochranné známky, ktoré v slovnom spojení obsahujú slovné prvky „SKY“ a „PRIORITY“. Vzhľadom na skutočnosť, že „Priorita Sky“ je špecializovaná služba, prihlasovateľ uviedol, že pri fonetickom vyjadrení sa môže meniť slovosled, pričom zverejnené označenie zaznie v slovenskom jazyku ako „Priorita Sky“. Uvedená služba „Priorita Sky“ je podľa názoru prihlasovateľa vžitá a významovo vyhradená pre prihlasovateľa. Na základe všetkých uvedených skutočností ako aj na základe používania zverejneného označenia prihlasovateľ vylúčil aj pravdepodobnosť asociácie zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami.

Prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že zúžil zoznam prihlasovaných služieb, čím preukázal ústretový krok, že nechce zasahovať do známkových práv namietateľa. Prihlasované služby zverejneného označenia sú obmedzené pre cestujúcich počas letu a leteckú prepravu.

Na základe všetkých uvedených skutočností prihlasovateľ konštatoval, že predmetné námietky odmieta v plnom rozsahu.

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 zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny 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 zverejneného označenia „SKY PRIORITY“, číslo spisu POZ 5120-2012, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 23.2.2012 prihlasovateľom DELTA AIR LINES, INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 1030 Delta Boulevard, Atlanta, Georgia, Spojené štáty americké a zverejnená vo Vestníku úradu 1.3.2013 pre služby v triedach 38, 39, 41, 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorý prihlasovateľ upravil listom, doručeným úradu 4.6.2013.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Sky International AG, Dammstrasse 19, CH-6301 Zug, Švajčiarsko je majiteľom nasledujúcich ochranných známk:

- kombinovanej ochrannej známky Spoločenstva „sky“ č. 009129867 s právom prednosti od 2.12.2009, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovanej ochrannej známky Spoločenstva „sky“ č. 009129909 s právom prednosti od 2.12.2009, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky Spoločenstva „SKY“ č. 006870992 s právom prednosti od 18.4.2008, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky Spoločenstva „SKY“ č. 010032282 s právom prednosti od 9.6.2011, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochranných známk namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlasované pre nasledujúce tovary a služby:

trieda 38 – „poskytovanie používateľského prístupu do počítačovej siete pre cestujúcich počas letu“,
trieda 39 – „letecká preprava; služby poskytujúce program na poskytovanie bonusov a stimulácií na leteckú prepravu častých cestujúcich; služby salónov v miestach prestupu určené na relaxáciu cestujúcich nezahrnuté do iných tried, špecializované prednostné služby v leteckej preprave nezahrnuté do iných tried s rezervačnými službami v oblasti prepravy; rozšírený predaj leteniek, služby urýchlenia čakacích procedúr pre cestujúcich, služby prednostného nástupu (vstupnej kontroly) pre cestujúcich, služby prednostného nástupu (vstupnej kontroly) pre cestujúcich vo vestibule, služby vyhradených servisných centier a klubových koridorov pre elitných cestujúcich nezahrnuté do iných tried, služby špecializovaného prednostného a urýchleného bezpečnostného odbavenia cestujúcich na účely prepravy, služby urýchleného odbavenia cestujúcich pri odletovom východe a uvedenia na palubu lietadla, rozšírené služby uvedenia cestujúcich na miesto v lietadle nezahrnuté do iných tried, služby poskytovania rozšíreného osobného priestoru pre

cestujúcich; prednostné odbavenie batožiny, rozšírené a urýchlené zákaznícke služby pre elitných cestujúcich nezahrnuté do iných tried“,

trieda 41 – *„služby poskytovania prémiovej zábavy pre cestujúcich počas letu“,*

trieda 43 – *„služby rozšírených jedální a nadštandardné jedálenské služby pre elitných cestujúcich v leteckej doprave“.*

Ochranná známka Spoločenstva č. 006870992 (ďalej „staršia ochranná známka“) je zapísaná okrem iného pre služby:

trieda 38 – *„computer services for accessing a communications or computer network“* (počítačové služby v oblasti prístupu ku komunikačnej alebo počítačovej sieti),

trieda 39 – *„travel agency services; booking agency services; arranging, booking and reserving holidays, travel and tours by land, sea and air; travel services; travel ticket reservation services; transport of persons and goods, in particular by road, rail, sea and air; travel organization, booking and arrangement, excursions and cruises; organization, booking and arrangement of excursions, day trips and sightseeing tours; organization of trips, sightseeing tours, holiday camps and holidays; arrangement of transport services and travel“* (služby cestovnej kancelárie, agentúry vykonávajúce rezervačné služby, zabezpečovanie a rezervovanie zájazdov a prepravy po zemi, vzduchom a po mori, cestovné služby, služby rezervácie cestovných lístkov, preprava osôb a tovarov, najmä motorovými vozidlami, železnicou, loďou a lietadlom, organizovanie cestovania, rezervovanie a zabezpečovanie cestovania, exkurzií, zájazdov a dovoleníek, organizovanie, rezervovanie a zabezpečovanie exkurzií, denných výletov a vyhlídkových jádz, zabezpečovanie a organizovanie zájazdov, dovolenkových táborov a prázdnin, zabezpečovanie dopravných služieb a cestovania).

trieda 41 – *„education and entertainment services“* (vzdelávacie a zábavné služby),

trieda 43 – *„services for providing food and drink“* (služby súvisiace s poskytovaním nápojov a jedla).

Pri posudzovaní podobnosti služieb prihlasovaných pre zverejnené označenie a zapísaných služieb pre staršiu ochrannú známku je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými službami, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah.

Aj bez podrobnej analýzy možno konštatovať, že prihlasované služby zverejneného označenia v triede 38 *„poskytovanie používateľského prístupu do počítačovej siete pre cestujúcich počas letu“* sú zhodné, resp. podobné so zapísanými službami staršej ochrannej známky *„počítačové služby v oblasti prístupu ku komunikačnej alebo počítačovej sieti“*, pretože uvedené všeobecne zapísané služby v sebe zahŕňajú aj bližšie špecifikované prihlasované služby *„poskytovanie používateľského prístupu do počítačovej siete pre cestujúcich počas letu“*.

V triede 39 je zverejnené označenie prihlasované pre služby *„letecká preprava; služby poskytujúce program na poskytovanie bonusov a stimulácií na leteckú prepravu častých cestujúcich; služby salónov v miestach prestupu určené na relaxáciu cestujúcich nezahrnuté do iných tried, špecializované prednostné služby v leteckej preprave nezahrnuté do iných tried s rezervačnými službami v oblasti prepravy; rozšírený predaj leteníek, služby urýchlenia čakacích procedúr pre cestujúcich, služby prednostného nástupu (vstupnej kontroly) pre cestujúcich, služby prednostného nástupu (vstupnej kontroly) pre cestujúcich vo vestibule, služby vyhradených servisných centier a klubových koridorov pre elitných cestujúcich nezahrnuté do iných tried, služby špecializovaného prednostného a urýchleného bezpečnostného odbavenia cestujúcich na účely prepravy, služby urýchleného odbavenia cestujúcich pri odletovom východe a uvedenia na palubu lietadla, rozšírené služby uvedenia cestujúcich na miesto v lietadle nezahrnuté do iných tried, služby poskytovania rozšíreného osobného priestoru pre cestujúcich; prednostné odbavenie batožiny, rozšírené a urýchlené zákaznícke služby pre elitných cestujúcich nezahrnuté do iných tried“*, ktoré možno charakterizovať ako služby zamerané na leteckú prepravu a to nie len počas letu, ale aj na služby poskytované v miestach prestupu. Staršia ochranná známka je v triede 39 zapísaná pre služby *„služby cestovnej kancelárie, agentúry vykonávajúce rezervačné služby, zabezpečovanie a rezervovanie zájazdov a prepravy po zemi, vzduchom a po mori, cestovné služby, služby rezervácie cestovných lístkov, preprava osôb a tovarov, najmä motorovými vozidlami, železnicou, loďou a lietadlom, organizovanie cestovania, rezervovanie a zabezpečovanie cestovania, exkurzií, zájazdov a dovoleníek, organizovanie, rezervovanie a zabezpečovanie exkurzií, denných výletov a vyhlídkových jádz, zabezpečovanie a organizovanie zájazdov, dovolenkových táborov a prázdnin, zabezpečovanie dopravných služieb a cestovania“*. Zo samotného znenia kolíznych služieb je zrejmé, že ide o služby rovnakého charakteru, určené rovnakému okruhu spotrebiteľov

a distribuované prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov. Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti možno konštatovať, že v prípade porovnávaných služieb ide o služby zhodné, resp. podobné.

Prihlasované služby „*služby poskytovania prémiovej zábavy pre cestujúcich počas letu*“ zverejneného označenia v triede 41 spadajú do rozsahu ochrany zapísaných služieb staršej ochrannej známky „*vzdelávacie a zábavné služby*“ v tej istej triede, a preto možno konštatovať, že ide o služby zhodné, resp. podobné, ktoré sú určené na rovnaký cieľ a to poskytnutie zábavy, aj pre rovnaký okruh spotrebiteľov, ktorým môžu byť distribuované prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov. Zároveň možno konštatovať, že v prípade posudzovaných služieb ide o služby, ktoré sú spôsobilé u bežného spotrebiteľa vyvolať mylnú domnienku, že ide o nadštandardné služby od toho istého poskytovateľa

K rovnakému záveru konštatovania zhody, resp. podobnosti možno dospieť aj pri porovnaní prihlasovaných služieb zverejneného označenia „*služby rozšírených jedální a nadštandardné jedálenské služby pre elitných cestujúcich v leteckej doprave*“ v triede 43 so zapísanými službami staršej ochrannej známky „*služby súvisiace s poskytovaním jedla a nápojov*“ v tej istej triede, pretože medzi zapísané služby staršej ochrannej známky patria aj prihlasované služby.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 5120-2012)

Staršia ochranná známka (CTM 006870992)

SKY PRIORITY

SKY

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie slovného zverejneného označenia a slovnej staršej ochrannej známky. Zverejnené označenie je tvorené dvomi slovnými prvkami a to slovným prvkom „SKY“, ktorý sa nachádza na prvom mieste zverejneného označenia a slovným prvkom „PRIORITY“. Staršia ochranná známka je tvorená jedným slovným prvkom „SKY“. Vo všeobecnosti má spotrebiteľ sklon sústrediť sa na prvý prvok označenia, pričom spotrebiteľská verejnosť číta zľava doprava, a tak zhoda prvého výrazu zverejneného označenia s jediným prvkom staršej ochrannej známky je obzvlášť dôležitá pri posudzovaní podobnosti medzi porovnávanými označeniami. Slovný prvok „PRIORITY“ obsiahnutý vo zverejnenom označení predĺži vizuálny vnem vyvolaný zverejneným označením v porovnaní s vizuálnym vnemom vyvolaným staršou ochrannou známkou. Napriek tomu je zrejmé, že porovnávané označenia obsahujú zhodný, dobre postrehnutelný a vnímateľný prvok „SKY“, a preto možno konštatovať ich čiastočnú vizuálnu podobnosť.

Z fonetického hľadiska je zrejmé, že staršiu ochrannú známku bude spotrebiteľská verejnosť aj s nižšou úrovňou anglického jazyka reprodukovat' ako „skai“ a zverejnené označenie ako „Skai priority“. V prípade, ak by spotrebiteľská verejnosť nedisponovala ani nižšou úrovňou znalosti anglického jazyka bude staršia ochranná známka reprodukována ako „sky“ a zverejnené označenie ako „sky priority“. Vzhľadom na skutočnosť, že v oboch prípadoch možnej reprodukcie porovnávaných označení zaznie zhodný začiatok, ktorému bežný spotrebiteľ venuje zvýšenú pozornosť je nutné konštatovať, aj s prihliadnutím na skutočnosť, že celkový zvukový vnem zverejneného označenia ovplyvní slovný prvok „PRIORITY“, čiastočnú podobnosť porovnávaných označení, ktorá je založená na slovnom prvku „SKY“.

Zo 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 alebo služieb. Z významového hľadiska možno konštatovať, že aj keď sú porovnávané označenia tvorené slovnými prvkami z anglického jazyka, tieto sú významovo známe slovenskému spotrebiteľovi, a preto si bude bežný slovenský spotrebiteľ spájať slovný prvok „SKY“ porovnávaných označení s významom „obloha“ a slovný prvok zverejneného označenia „PRIORITY“ s významom „prednostný“. Zároveň je možné predpokladať, že bežný spotrebiteľ nebude z významového hľadiska považovať slovný prvok „PRIORITY“ len za anglické slovo ale aj za množné číslo od slova „priorita“ s tým istým významom. Z uvedeného vyplýva, že bežný spotrebiteľ bude staršiu ochrannú známku z významového hľadiska vnímať ako „obloha“ a zverejnené označenie ako „prioritná obloha“. Pri zohľadnení všetkých uvedených skutočností možno konštatovať sémantickú podobnosť porovnávaných označení, ktorá je založená na slovnom prvku „SKY“.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámeny

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. Nízka miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

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 považovať za riadne informovaného a primerane pozorneho a obozretného, avšak miera pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu verejnosti tvorí vzhľadom na charakter námietkami dotknutých služieb spotrebiteľská verejnosť, ktorá venuje zvýšenú pozornosť pri ich výbere, keďže sa jedná finančne náročnejšie služby.

K celkovému hodnoteniu pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou je potrebné uviesť, že na základe ich porovnania zo všetkých troch posudzovaných hľadísk (vizuálne, fonetické, sémantické) bola konštatovaná ich čiastočná podobnosť založená na skutočnosti, že začiatok zverejneného označenia, ktorému bežný spotrebiteľ venuje zvýšenú pozornosť, tvorí slovný prvok „SKY“, ktorým ako jediným je tvorená staršia ochranná známka. Taktiež vo vzťahu k druhému slovnému prvku zverejneného označenia „PRIORITY“ možno uviesť, že ide o prvok pochvalný, ktorý má nízku rozlišovaciu spôsobilosť a len dopĺňa rozlišovací slovný prvok „SKY“. Konštatovaná podobnosť porovnávaných označení je umocnená zistenou zhodou a podobnosťou všetkých prihlasovaných služieb so zapísanými službami staršej ochrannej známky, takže aj pri vyššej pozornosti spotrebiteľa riziko vzniku pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení je reálne. Zároveň je potrebné zohľadniť skutočnosť, že každý prihlasovateľ má široké možnosti pri voľbe známkového motívu a jeho jednotlivých prvkov, pričom tieto by nemali evokovať príbuznosť s označeniami, ktoré sú už zapísané ako ochranné známky.

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. Nakoľko zverejnené označenie obsahuje celú staršiu ochrannú známku a je prihlasované pre zhodné, resp. podobné služby, môže vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti dochádzať ku vzniku mylnej predstavy o ich vzájomnej spojitosti.

Keďže námietkam uplatneným z dôvodu pravdepodobnosti zámery so staršou ochrannou známkou č. 006870992 bolo vyhovené v plnom rozsahu, úrad ďalej neskúmal naplnenie podmienok ustanovenia § 7 písm. a) vo vzťahu k ostatným starším ochranným známkam, pretože ich posúdenie by nemohlo ovplyvniť výsledok predmetného rozhodnutia.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení konštatoval, že je majiteľom ochranných známk „SKY PRIORITY“ v rôznych štátoch a zároveň, že je majiteľom ochrannej známky Spoločenstva č. 00858633 „SKY PRIORITY“. K uvedenému je potrebné uviesť, že predmetom posúdenia námietok v zmysle uplatnených bolo námietkových dôvodov podľa ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pravdepodobnosť zámery prihlasovaného zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami namietateľa, pričom prihlasovateľom uvádzané skutočnosti nemali vplyv na toto posúdenie..

K prihlasovateľovmu tvrdeniu, že namietateľ nepostrehol zúženie zoznamu prihlasovaných služieb je potrebné uviesť, že úrad informoval namietateľa o uvedenom zúžení listom úradu z 23.9.2013.

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 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:

Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária
Ing. Pavol Tomeš
Repaškého 20
841 02 Bratislava

Rott, Ružička & Guttmann
Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.
Palisády 36
811 06 Bratislava