



Banská Bystrica 9.11.2016

POZ 5424-2015 /N-148-2016/St

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Naber Holding GmbH & Co. KG, Enschedestr. 24, D-48529 Nordhorn, Nemecko, zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou Ing. Zuzanou Hörmannovou, Hörmannová-Tomeš, Patentová technická a známková kancelária, Repašského 20, 841 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „Speed line“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 4.8.2015 prihlasovateľom ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o., Cesta na Senec 2B, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou Rödl & Partner Advokáti, s. r. o., Lazaretská 8, 811 08 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 5424-2015 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.11.2015, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. takto:

námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky „Speed line“, číslo spisu POZ 5424-2015, sa zamietá pre tovary „kuchyne; kuchynské linky“ v triede 20 a pre tovary „keramické výrobky pre domácnosť; potreby pre domácnosť; nádoby na použitie v domácnosti alebo v kuchyni; kuchynský riad“ v triede 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu kombinovaného označenia „Speed line“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 5424-2015 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 28.1.2016 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktoré sa týkali všetkých tovarov a služieb zverejneného označenia v triedach 11, 20, 21, 24, 27, 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podanie predmetných námietok odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky Európskej únie „SPEEDLINE“ č. 011183076, s právom prednosti od 12.9.2012, ktorá bola zapísaná pre tovary v triedach 11 a 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je kombinované a pozostáva v podstate z rovnakého slovného prvku ako staršia ochranná známka. Slovný prvok „Speedline“ zverejneného označenia je len rozdelený na viac častí, konkrétne pozostáva z väčšieho písmena „S“, v spodnej časti ktorého pokračuje skupina písmen „peed“ napísaná menšími písmenami a zvyšná časť slovného prvku „line“ opäť pokračuje väčšími písmenami. Jednotlivé časti sú vo farbách modrá, biela, čierna, pozadie je tvorené šedou, resp. striebornou farbou.

Ďalej namietateľ uviedol, že napriek rozdeleniu slovného prvku zverejneného označenia na uvedené časti aj s pomocou farieb, je nepochybné, že slovný prvok zverejneného označenia je identický so slovným prvkom staršej ochrannej známky. Konkrétne to znamená zhodu v deviatich písmenách. Namietateľ dodal, že nebolo cieľom tvorcov zverejneného označenia, resp. majiteľa vyskladať z jednotlivých písmen také označenie, aby v ňom budúci potenciálny spotrebiteľ nevidel slovný prvok „speedline“, resp. „speed line“. Ak by to malo byť inak, možnosti na odlišenie od tohto slovného prvku je neobmedzene veľa.

Podľa namietateľa, vďaka spomínanému využitiu farieb a rozdeleniu slovného prvku „speedline“ na menšie časti, je možné konštatovať, že porovnávané označenia ako celky nie sú zhodné, avšak miera ich podobnosti je vďaka 100 %-nej zhode ich slovných prvkov natoľko vysoká, že spotrebiteľia môžu považovať s veľkou pravdepodobnosťou porovnávané označenia za označenia s identickým vlastníkom.

V súvislosti s tovarmi a službami porovnávaných označení namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je prihlasované pre tovary a služby v rovnakých aj v iných triedach, ako je zapísaná staršia ochranná známka a vysoká podobnosť označení bude v tomto prípade kompenzovaná v niektorých prípadoch nižšou podobnosťou tovarov či služieb.

Namietateľ na základe uvedených skutočností navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol v celom rozsahu.

Listom úradu z 15.4.2016 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 20.6.2016, zhrnul argumenty namietateľa a uviedol, že porovnanie označení má byť založené na celkovom dojme, ktoré označenia vyvolávajú so zohľadnením ich rozlišujúcich a prevládajúcich prvkov.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie je kombinované a jeho slovný prvok „Speed line“ je celý umiestnený v striebornom poli, s dominantným modrým tučným písmenom „S“, bielymi písmenami „peed“, čiernymi písmenami „line“ a modrou bodkou nad písmenom „i“. Naopak staršia ochranná známka je len slovným označením bez akýchkoľvek grafických prvkov. Podľa prihlasovateľa skutočnosť, že zverejnené označenie je kombinované a staršia ochranná známka je len slovná, zohráva pri posudzovaní zameniteľnosti týchto označení významnú úlohu, keďže grafické vyhotovenie zverejneného označenia s výrazným modrým písmenom „S“ pôsobí na spotrebiteľa úplne odlišným dojmom ako staršia ochranná známka. Prihlasovateľ poukázal v tejto súvislosti na rozhodnutie úradu POZ 3807-2001 II/101-2006 z 23.8.2006.

Podľa prihlasovateľa z uvedených dôvodov nemožno v danom prípade hovoriť o žiadnej vizuálnej podobnosti. Naopak prostredníctvom grafickej realizácie došlo k podstatnej zmene celkového dojmu zverejneného označenia prostredníctvom vzniku nového dominantného prvku „S“ a tým aj ku kompenzácií prípadnej fonetickej a sémantickej podobnosti.

Prostredníctvom grafického vyobrazenia zverejneného označenia, s dominantným písmenom „S“, došlo aj k fonetickému posunu z pôvodného „spíd lain“ na „es lain“, a tým aj k fonetickému odlíšieniu od staršej ochrannej známky „spídlain“.

Prihlasovateľ podotkol, že aj v prípade existencie fonetickej podobnosti medzi dotknutými označeniami, ide o slovo, resp. slovné spojenie, ktoré nie je príznačné iba pre namietateľa, ale naopak je často používané i v ďalších ochranných známkach iných majiteľov. Slovný prvok „Speedline“ sa nachádza napr. v slovných ochranných známkach Európskej únie č. 3913993, č. 3933579 a č. 4965182.

Z dôvodu vzniku nového dominantného prvku „S“ došlo podľa prihlasovateľa pri zverejnenom označení taktiež k sémantickému posunu z pôvodnej „rýchlej línie“ alebo „rýchlej linky“ na „es líniu“, resp. „es linku“, a tým aj k sémantickému odlíšieniu od ochrannej známky namietateľa.

Prihlasovateľ uviedol, že aj v prípade neexistencie sémantického posunu je slovo „speed“ pre verejnosť dobre známe a veľmi často používané na označovanie najmä rýchlych výrobkov, resp. služieb. Rovnako aj pojem „line“ je pojmom bežne používaným, pričom ako už bolo spomenuté vyššie, oba tieto pojmy sú súčasťou mnohých ochranných známk, a to samostatne alebo aj spoločne. Z dôvodu častého výskytu slovného prvku „speedline“ v ochranných známkach rôznych majiteľov, je možné podľa prihlasovateľa tomuto prvku priznať len nižšiu mieru rozlišovacej spôsobilosti. Aj za predpokladu, že by si prvok zachoval rozlišovaciu spôsobilosť, nemožno vyvodiť pravdepodobnosť zámenny, ktorá musí byť posúdená v rámci analýzy zohľadňujúcej všetky rozhodujúce okolnosti danej veci a z ktorej vyplýva, že neexistuje pravdepodobnosť zámenny medzi kolíznymi označeniami.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že staršia ochranná známka je zapísaná len pre tovary v triedach 11 a 21, kým zverejnené označenie je v triede 11 prihlasované iba pre osvetľovacie prístroje a zariadenia, t. j. tovary, ktoré nie sú obsiahnuté v staršej ochrannej známke. Zverejnené označenie je taktiež prihlasované pre tovary

a služby v triedach 20, 24, 27, 35 a 37, pre ktoré nie je vôbec staršia ochranná známka zapísaná. Podľa prihlasovateľa jediná podobnosť tovarov možno pripustiť pri prihlasovaných tovaroch „*nádoby na použitie v domácnosti alebo v kuchyni*“ v triede 21. V predmetnej triede sú však prihlasované aj iné druhy tovarov „*keramické výrobky pre domácnosť; potreby pre domácnosť; porcelánové, keramické, kameninové alebo sklenené umelecké predmety; kuchynský riad*“, ktoré sú odlišné od zapísaných tovarov.

Prihlasovateľ poznamenal, že v danom prípade nízky, resp. žiadny stupeň podobnosti tovarov kompenzuje aj prípadnú podobnosť z fonetického alebo sémantického hľadiska.

Prihlasovateľ konštatoval, že zverejnené označenie nie je zameniteľné so staršou ochrannou známkou a požiadal úrad, aby námietky zamietol 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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 (*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 kombinovanej ochrannej známky „Speed line“, číslo spisu POZ 5424-2015, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 4.8.2015 prihlasovateľom ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o., Cesta na Senec 2B, 821 04 Bratislava, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 3.11.2015 pre tovary a služby v triedach 11, 20, 21, 24, 27, 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Naber Holding GmbH & Co. KG, Enschedestr. 24, D-48529 Nordhorn, Nemecko, je majiteľom ochrannej známky Európskej únie „SPEEDLINE“ č. 011183076 platnej na území Slovenskej republiky, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 11 a 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 12.9.2012.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a staršej 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 prihlasované pre nasledujúce tovary a služby:

trieda 11 – „*osvetľovacie prístroje a zariadenia*“,

trieda 20 – „*nábytok; kuchyne; kuchynské linky; lôžkoviny okrem posteľnej bielizne; podušky; matrace; vankúše; podhlavníky*“,

trieda 21 – „*keramické výrobky pre domácnosť; potreby pre domácnosť; nádoby na použitie v domácnosti alebo v kuchyni; porcelánové, keramické, kameninové alebo sklenené umelecké predmety; kuchynský riad*“,

trieda 24 – „*tkaniny; sieťovina; textilné materiály; textilie; papierové posteľné pokrývky; obrusy (okrem papierových); ochranné poťahy na nábytok; posteľná bielizeň; bytový textil; textilné alebo plastové závesy; záclonovina; lôžkoviny (bielizeň); posteľné pokrývky a prikrývky*“,

trieda 27 – „*podlahové krytiny; rohožky; koberce; protišmykové rohože; linoleum; textilné tapety*“,

trieda 35 – „*reklama*“,

trieda 37 – „*údržba a opravy nábytku; montáž nábytku*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

trieda 11 – „*sinks with drainage surfaces; sinks without drainage surfaces; sink basins; sink bases; work tops with integrated basins; parts and fittings the aforesaid goods*“ [drezy s odkvapkávacou plochou; drezy bez odkvapkávacej plochy; výlevky; spodné konštrukcie drezov; pracovné dosky s integrovanými drezmi; súčiastky a armatúry pre vyššie uvedené tovary],

trieda 21 – „*utensils and containers for use in the household, kitchens, restaurants and industrial kitchens (not of precious metal or coated therewith), sink accessories, namely cutting boards, drip trays and dish racks; parts and fittings the aforesaid goods*“ [prístroje a nádoby do domácnosti, pre kuchyňu, reštaurácie a veľkokuchyne (z iných ako drahých kovov alebo pokovované), príslušenstvo pre drezy, menovite dosky na krájanie, odtokové podnosy a stojany na riad; súčiastky a armatúry pre uvedené tovary].

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb prihlasovaných pre zverejnené označenie a zapísaných tovarov pre staršiu ochrannú známku je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi a službami, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah. Zároveň je významné aj kritérium relevantného spotrebiteľa, ktorému sú takto označené tovary a služby určené. Číslo triedy jednotlivých tovarov a služieb slúži len na potreby zatriedenia, prípadne vyjasnenia povahy tovarov a služieb, avšak nepredstavuje dôkaz o ich podobnosti, resp. rozdielnosti.

Zverejnené označenie je prihlasované v triede 11 pre tovary „*osvetľovacie prístroje a zariadenia*“ a staršia ochranná známka je zapísaná pre drezy, výlevky a ich príslušenstvo, kuchynské prístroje a nádoby. Uvedené prihlasované tovary v triede 11 nemožno považovať za zhodné a/alebo podobné so žiadnymi zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku, pretože slúžia na iný účel než zapísané tovary pre staršiu ochrannú známku, tiež sú určené inému okruhu spotrebiteľov, aj ich výrobcovia, distribučné kanály a predajné miesta sú odlišné.

Predmetom ochrany zverejneného označenia majú byť aj tovary v triede 20, a to „*kuchyne; kuchynské linky*“, ktoré možno považovať za podobné aj keď v nižšej miere so zapísanými tovarmi „*drezy s odkvapkávacou plochou; drezy bez odkvapkávacej plochy; výlevky; pracovné dosky s integrovanými drezmi*“ pre staršiu ochrannú známku v triede 11. Z konkrétneho vyššie uvedeného znenia zoznamov tovarov zverejneného označenia a staršej ochrannej známky vyplýva, že sú komplementárne v tom zmysle, že jedny sú nevyhnutné pre poskytovanie či výrobu tých druhých.

Ďalej je zverejnené označenie prihlasované v triede 21 pre tovary „*keramické výrobky pre domácnosť; potreby pre domácnosť; nádoby na použitie v domácnosti alebo v kuchyni; kuchynský riad*“. Staršia ochranná známka je zapísaná v tej istej triede pre tovary „*nádoby do domácnosti, pre kuchyňu, reštaurácie a veľkokuchyne (z iných ako drahých kovov alebo pokovované)*“. Aj bez podrobnejšieho zhodnocovania je možné konštatovať zhodnosť a/alebo podobnosť týchto tovarov. Vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti môže tak dôjsť k stretu uvedených zapísaných tovarov s uvedenými prihlasovanými tovarmi, pričom relevantný spotrebiteľ si ich môže dávať do vzájomnej spojitosti a považovať ich za pochádzajúce z jedného alebo prepojeného zdroja.

Čo sa týka zvyšných prihlasovaných tovarov v triede 21 „*porcelánové, keramické, kameninové alebo sklenené umelecké predmety*“, tieto možno vyhodnotiť ako tovary, ktoré nie sú zhodné ani podobné so žiadnymi zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku. Aj keď prihlasované tovary môžu slúžiť obdobnému okruhu spotrebiteľskej verejnosti, účel ich použitia je však odlišný a odlišné sú aj predajné miesta, pretože sa nachádzajú v iných oddeleniach ako zapísané tovary. Prihlasované tovary sú umeleckými predmetmi, a preto pri ich nákupe a využívaní bude spotrebiteľ zohľadňovať iné hľadiská a požiadavky ako pri nádobách do domácnosti či príslušenstve pre drezy a porovnávané tovary si tak nezamení, resp. nebude ich pokladať za podobné či zastupiteľné.

Nakoniec je zverejnené označenie prihlasované v triede 20 pre tovary „*nábytok; lôžkoviny okrem posteľnej bielizne; podušky; matrace; vankúše; podhlavníky*“, v triede 24 pre tovary „*tkaniny; sieťovina; textilné*“.

materiály; textilie; papierové posteľné pokrývky; obrusy (okrem papierových); ochranné poťahy na nábytok; posteľná bielizeň; bytový textil; textilné alebo plastové závesy; záclonovina; lôžkoviny (bielizeň); posteľné pokrývky a prikrývky“ a v triede 27 pre tovary „podlahové krytiny; rohožky; koberce; protišmykové rohože; linoleum; textilné tapety“. Pre uvedené tovary zverejneného označenia neboli tiež nájdené žiadne tovary staršej ochrannej známky, ktoré by bolo možné považovať za podobné, a preto je potrebné konštatovať nepodobnosť týchto tovarov s tovarmi namietateľa chránenými staršou ochrannou známkou, pretože pre relevantnú verejnosť sú dostatočne odlišné svojou povahou aj účelom od zapísaných tovarov staršej ochrannej známky.

Prihlasované služby v triede 35 „reklama“, ďalej služby v triede 37 „údržba a opravy nábytku; montáž nábytku“ a pre staršiu ochrannú známku v triedach 11 a 21 zapísané tovary sa zreteľne líšia v ich poskytovateľoch či výrobcach, povahe, účele poskytnutia a použitia i distribučných kanáloch. Porovnávané služby a tovary nie sú v konkurenčnom vzťahu, a nie sú ani komplementárne v tom zmysle, že jedny by boli nevyhnutné pre poskytovanie či výrobu tých druhých. Zároveň nie je pravdepodobné, aby výrobcovia uvedených tovarov v triedach 11 a 21 poskytovali služby v triedach 35 a 37 tretím osobám. Z toho dôvodu sa prihlasované služby v triedach 35 a 37 nepodobajú tovarom zapísaným v triedach 11 a 21 pre staršiu ochrannú známku.

Porovnanie tovarov a služieb zverejneného označenia s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku možno zhrnúť do konštatovania, že prihlasované tovary „*kuchyne; kuchynské linky*“ v triede 20 sú v nízkej miere podobné so zapísanými tovarmi „*drezy s odkvapkávacou plochou; drezy bez odkvapkávacej plochy; výlevky; pracovné dosky s integrovanými drezmi*“ pre staršiu ochrannú známku v triede 11. Prihlasované tovary „*keramické výrobky pre domácnosť; potreby pre domácnosť; nádoby na použitie v domácnosti alebo v kuchyni; kuchynský riad*“ v triede 21 sú zhodné a/alebo podobné so zapísanými tovarmi „*nádoby do domácnosti, pre kuchyňu, reštaurácie a veľkokuchyne (z iných ako drahých kovov alebo pokovované)*“ pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 21. Ďalšie prihlasované tovary v triede 20 „*nábytok; lôžkoviny okrem posteľnej bielizne; podušky; matrace; vankúše; podhlavníky*“, ďalej v triede 21 „*porcelánové, keramické, kameninové alebo sklenené umelecké predmety*“ a ostatné prihlasované tovary a služby v triedach 11, 24, 27, 35 a 37 nie sú zhodné ani podobné so žiadnymi zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 5424-2015)

Staršia ochranná známka
(ochranná známka Európskej únie č. 011183076)



SPEEDLINE

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných znáмок 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.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie označení líšiacich sa svojím charakterom, keďže zverejnené označenie je kombinované označenie vo farebnom vyhotovení modrej, čiernej, striebornej a bielej farby, kým staršia ochranná známka je slovná tvorená deväťpísmenkovým slovom „SPEEDLINE“ napísaným verzálami štandardného typu písma veľkej abecedy. Zverejnené označenie je vyhotovené tak, že pozostáva z rovnakého deväťpísmenkového slovného prvku „Speed line“ ako staršia ochranná známka, len tento slovný prvok je vo zverejnenom označení graficky a farebne upravený tak, že pôsobí dojmom, že pozostáva z troch častí „S“, „peed“ a „line“. Písmeno „S“ je zo všetkých písmen slovného prvku zverejneného označenia najvýraznejšie a je napísané veľkým tlačným písmom v modrom vyhotovení. V jeho spodnej časti pokračuje ďalšia skupina písmen „peed“, ktorá je napísaná písmenami malej tlačenej abecedy v bielom vyhotovení. Nakoniec pokračuje skupina písmen „line“, ktorá je tiež napísaná výraznejšími písmenami malej tlačenej abecedy v čiernom vyhotovení, pričom interpunkčne znamienko „bodka“ na písmene „i“ je modrej farby. Časť „line“ je umiestnená v striebornobielym podklade v tvare nepravidelného štvoruholníka. Napriek úprave, je pri snahe o identifikáciu zverejneného označenia pravdepodobné, že ho spotrebiteľia

identifikujú ako slovo „S line“, prípadne ako „Speed line“. Vzhľadom na skutočnosť, že vizuálny vnem porovnávaných označení bude ovplyvnený súčasným pôsobením všetkých prvkov, ktoré ich tvoria, v prípade zverejneného označenia aj jeho grafickou a farebnou úpravou, pri zvážení všetkých uvedených skutočností, s prihliadnutím na uvedené odlišnosti ako aj podobnosti, nie je možné podobnosť zverejneného označenia a staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska úplne odmietnuť, avšak možno hovoriť len o nízkej miere vizuálnej podobnosti.

Z fonetického hľadiska budú porovnávané označenia reprodukované prostredníctvom ich slovných prvkov, ktoré síce pochádzajú z anglického jazyka, avšak na trhu sú bežne používané, a tak možno predpokladať, že slovný prvok zverejneného označenia spotrebiteľa s najväčšou pravdepodobnosťou, ako bolo uvedené pri vizuálnom hľadisku, bez problémov identifikujú a prečítajú po anglicky ako „es lain“, prípadne ako „spíd lain“. Slovný prvok staršej ochrannej známky prečítajú ako „spíd-lain“. Z uvedeného vyplýva, že pri fonetickej reprodukcii slovných prvkov porovnávaných označení nie je vylúčené, že zaznejú dve zhodné slabiky „spíd lain“ vs. „spíd-lain“, a preto možno konštatovať, že porovnávané označenia sú zhodné z fonetického hľadiska, prípadne pôjde o porovnanie reprodukcie „es lain“ vs. „spíd-lain“, keď vzhľadom na odlišnú prvú slabiku a zhodnú ďalšiu slabiku možno hovoriť len o čiastočnej fonetickej podobnosti.

Zo sémantického hľadiska možno uviesť, že aj keď slovné prvky porovnávaných označení, ako už bolo uvedené, pochádzajú z anglického jazyka, ide o prvky, ktoré sú na trhu bežne používané a slovenskému spotrebiteľovi aj s nižšou úrovňou znalosti anglického jazyka významovo známe, a tak vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám možno predpokladať, že slovný prvok zverejneného označenia „Speed line“ bude u relevantných spotrebiteľov vyvolávať dojem, že ide o „*rýchle tovary alebo služby*“ (keďže anglické slovo „Speed“ v preklade do slovenského jazyka znamená „*rýchlosť, rýchle tempo*“ a anglické slovo „line“ znamená „*linka, línia, priamka*“). Je dôvodné rovnako usudzovať aj v prípade slovného prvku „SPEEDLINE“ staršej ochrannej známky, ktorý spotrebiteľa automaticky a prirodzene rozdelia na dve plnovýznamové slová „SPEED“ a „LINE“, ktoré z anglického do slovenského jazyka tiež voľne preložia ako „*rýchle tovary alebo služby*“. S ohľadom na to, že porovnávané označenia navodzujú rovnakú významovú súvislosť (s rýchlymi tovarmi alebo službami), je dôvodné predmetné označenia považovať za zhodné zo sémantického hľadiska. V prípade, že relevantní spotrebiteľa zo slovného prvku „Speed line“ zverejneného označenia zaregistrujú len jeho najvýraznejšiu časť „S line“, tak zverejnené označenie ako aj staršia ochranná známka budú skrze ich rovnakú koncovú časť „line“ vs. „LINE“ evokovať rovnakú významovú súvislosť s „*linkou, líniou, priamkou*“. Keďže aj v tomto prípade si budú relevantní spotrebiteľa porovnávané označenia v určitej miere spájať s podobným významom, t. j. s linkou alebo líniou či priamkou, možno ich považovať za čiastočne podobné aj zo sémantického hľadiska.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosťou zámény 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 zámény 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 a služieb. Pri posudzovaní označení je potrebné tiež vziať do úvahy skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma označenia ako celky a neskúma ich jednotlivé detaily a navyše má len zriedka možnosť vykonať priame porovnanie označení, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý označenia zanechali v jeho pamäti. Rovnako je potrebné tiež vziať do úvahy aj kompenzačný princíp, ktorý hovorí, že nízka miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény 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 pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti relevantného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

Vzhľadom na charakter posudzovaných tovarov a služieb ako relevantná verejnosť prichádza do úvahy široká verejnosť ako aj odborná verejnosť (vo vzťahu k tovarom a službám v triedach 11, 20, 35 a 37), pričom pre obe skupiny je charakteristická priemerná miera obozretnosti a pozornosti.

Pri komplexnom hodnotení pravdepodobnosti zámény zverejneného označenia a staršej ochrannej známky je

potrebné uviesť, že každý prihlasovateľ má široké možnosti pri voľbe známkového motívu a jeho jednotlivých prvkov, ktoré by nemali evokovať príbuznosť s označeniami, ktoré sú už zapísané ako ochranné známky. Pri porovnaní zverejneného označenia a staršej ochrannej známky bola zistená nízka miera vizuálnej podobnosti vyvolaná rovnakým deväťpísmenkovým slovným prvkom „Speed line“ vs. „SPEEDLINE“, resp. veľmi podobným slovným prvkom „S line“ vs. „SPEEDLINE“, ktorý je v kombinovanom zverejnenom označení graficky a farebne rozdelený na tri časti „S“, „peed“ a „line“, z ktorých prvá a posledná časť sú najvýraznejšie. Ďalej bola zistená fonetická zhoda vyvolaná dvomi zhodnými slabikami „spíd lain“ vs. „spíd-lain“, prípadne čiastočná fonetická podobnosť, a to len za predpokladu, že spotrebiteľ neidentifikuje skupinu malých písmen „peed“ vo zverejnenom označení a pôjde o porovnanie reprodukcie „es lain“ vs. „spíd-lain“. Ďalej možno hovoriť aj o sémantickej zhode spôsobenej rovnakými výrazmi „Speed line“ vs. „SPEEDLINE“, o ktorých možno predpokladať, že ich bude spotrebiteľ spájať s rýchlymi tovarmi či službami. Prípadne pôjde o čiastočnú sémantickú podobnosť vyvolanú len zhodnou koncovou časťou „line“ vs. „LINE“ nachádzajúcou sa v porovnávaných označeniach, a to tiež len za predpokladu, že spotrebiteľ neidentifikuje skupinu malých písmen „peed“ vo zverejnenom označení. Keďže súčasne bola časť posudzovaných tovarov zverejneného označenia v triedach 20 a 21 posúdená ako zhodná a/alebo podobná so zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku v triedach 11 a 21, možno konštatovať existenciu pravdepodobnosti ich zámény na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti z dôvodu ich vzájomnej asociácie, a to aj pri zohľadnení priemerného stupňa pozornosti pri ich výbere. V zmysle obchodných zvyklostí sa spotrebiteľ môže domnievať, že zverejnené označenie je len variantom staršej ochrannej známky. Tiež možno predpokladať, že na základe rovnakého slovného prvku „Speed line“/„SPEEDLINE“ spotrebiteľ nadobudne dojem, že dotknuté označenia spolu úzko súvisia, a že si namietateľ rozširuje známkový rad s uvedeným slovným prvkom. Tiež v danom prípade je potrebné prihliadnuť aj na uplatnenie kompenzačného princípu, ktorý hovorí, že nižší stupeň podobnosti medzi niektorými porovnávanými tovarmi je možné vyvážiť vyšším stupňom podobnosti medzi porovnávanými označeniami.

S konštatovaním prihlasovateľa, že pojmy „speed“ a „line“ sa v obchodnom styku často používajú na označovanie rýchlych výrobkov, resp. služieb, a to samotne alebo aj spoločne, možno síce súhlasiť. Podľa prihlasovateľa z uvedeného dôvodu, ako aj z dôvodu, že sa slovný prvok „speedline“ tiež často vyskytuje aj v ochranných známkach iných majiteľov (napr. v slovných ochranných známkach Európskej únie „speedline“ č. 3913993, „SPEEDLINE“ č. 3933579 a „SPEEDLINE“ č. 4965182), má len nižšiu mieru rozlišovacej spôsobilosti. K vyššie uvedenému je potrebné uviesť, že existencia niekoľkých zápisov ochranných známkov nie je sama osebe dostatočným argumentom, pretože zápis do registra nemusí nutne odrážať situáciu na trhu. Inými slovami, na základe údajov obsiahnutých v registroch, nemožno predpokladať, že všetky tieto ochranné známky sú efektívne využívané. Z toho vyplýva, že konštatovanie prihlasovateľa nepreukazuje, že spotrebiteľia sa s označeniami obsahujúcimi slovný prvok „speedline“ reálne na trhu stretli ani nevypovedajú o tom, ako tento prvok v jednotlivých označeniach vnímajú. V daných súvislostiach je potrebné tvrdenie prihlasovateľa považovať za nedôvodné.

Keďže úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že v danom prípade sú vo vzťahu k niektorým prihlasovaným tovarom v triede 20 a 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb naplnené podmienky v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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 zákona č. 125/2016 Z. z. možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. 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 sporových konaní

Doručiť:

Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.
Lazaretská 8
811 08 Bratislava

Ing. Tomáš Hörmann
Patentová technická a známková kancelária
Hörmannová-Tomeš
Repaškého 20
841 02 Bratislava