



Banská Bystrica 16. 2. 2016
POZ 332-2014 /N-28-2016/Gas

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa eBay Inc., 2145 Hamilton Avenue, San Jose, CA 95125, Spojené štáty americké, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Evou Bušovou, Tobručná 6, 811 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „tvbay“ do registra ochranných známk, prihláseného 25.2.2014 prihlasovateľom iTVSi a.s., Jágeho 2, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, v konaní zastúpeným spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 332-2014 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.2.2015, 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 „tvbay“, číslo spisu POZ 332-2014, sa zamieta.

Odôvodnenie:

Proti zápisu kombinovaného označenia „tvbay“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 332-2014 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 4.5.2015 podané námietky v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, týkajúce sa celého zoznamu tovarov a služieb.

Podanie námietok namietateľ odôvodnil tým, že je majiteľom starších ochranných známk založených na slovnom prvku „EBAY“, ktorý je vysoko podobný v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach po vizuálnej, fonetickej aj sémantickej stránke dominantnému slovnému prvku zverejneného označenia „tvbay“, pričom aj tovary a služby chránené týmito ochrannými známkami sú vysoko podobné/zhodné. Ochranná známka „EBAY“ má podľa vyjadrenia namietateľa vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, ktorá je výsledkom netradičnosti a originality slovného prvku starších ochranných známk. Vďaka tejto originalite, ako aj vďaka rozsiahlemu a intenzívnemu používaniu na území Slovenskej republiky i Európskej únie získali staršie ochranné známky „EBAY“ dobré meno. Zápis zverejneného označenia by tak odporoval aj ustanoveniu § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

K pravdepodobnosti zámery medzi kolíznymi označeniami namietateľ uviedol, že staršie ochranné známky sú tvorené výlučne slovným prvkom „EBAY“, ktorý je v prípade slovných známk napísaný štandardným typom písma a v prípade kombinovanej staršej ochrannej známky sú jednotlivé písmená napísané každé v inej farbe a použitý font je tučný, širší a oblý. Zverejnené označenie je tvorené slovným prvkom „tvbay“ vyhotoveným tučnými oblými modrými písmenami s výnimkou písmena „b“, ktoré je zelené a pod ním sú umiestnené dve zelené bodky. Dominantnými prvkami všetkých porovnávaných označení sú ich slovné prvky.

Namietateľ konštatoval, že označenia obsahujú sčasti úplne rovnaké písmená, ktoré sú umiestnené na rovnakej pozícii v predmetných slovných prvkoch. Zhodné časti označení tvoria písmená „BAY“. Jediným rozdielom je prítomnosť začiatočného písmena „E“ v starších ochranných známkach, resp. predpony „tv“ vo zverejnenom označení. Uvedené rozdiely nie sú nijako zvlášť výrazné a nie sú schopné zaistiť dostatočne odlišný vizuálny vnem z porovnávaných označení. Uvedené je dané tým, že písmená „tv“ vo zverejnenom označení naznačujú spojenie s televíziou a písmeno „E“ v starších ochranných známkach zas elektronickú

formu dodávania tovarov a poskytovania služieb. Rozlišovacia spôsobilosť sa v dôsledku uvedeného koncentruje na druhú časť porovnávaných označení „-BAY“. Keďže tri písmená zo štyroch, resp. piatich sú zhodné a aj zhodne umiestnené, je veľmi pravdepodobné, že bežný spotrebiteľ si bude asociovať zverejnené označenie „tvbay“ so staršími ochrannými známkami „EBAY“. Porovnávané označenia majú zhodnú štruktúru, keďže zhodnému prvku „BAY“ predchádza predpona s určitým významom. Namietateľ pripomenul, že zhodná časť označení je dištinktívna a práve na ňu priemerný spotrebiteľ sústreďuje svoju pozornosť. Označenia sú teda podľa názoru namietateľa vizuálne veľmi podobné a spôsobilé vyvolať asociáciu zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami.

Namietateľ upozornil na zvukovú reprodukciu označení a nebezpečenstvo, že vysoký stupeň fonetickej podobnosti môže na strane verejnosti vyvolať mylnú domnienku, že ide o tovary a služby jedného výrobcu, resp. poskytovateľa.

Vzhľadom na predmetné tovary a služby bude pravdepodobne spoločná časť označení „BAY“ chápaná zo sémantického hľadiska ako fantazijná, prípadne spotrebiteľmi ovládajúcimi anglický jazyk môže byť vnímaná vo význame „záliv“. Predpona „e-“ starších ochranných známk môže byť vnímaná ako odkaz na slovo „elektronický“ a predpona „tv-“ zverejneného označenia bude chápaná ako odkaz na televíziu. Potenciálnym nositeľom rozlišovacej spôsobilosti je tak identická časť označení „-bay“.

Spojenie predpony „e-“ so slovnou časťou „bay“ v starších ochranných známkach je ako výsledok kreatívneho úsilia namietateľa originálne a jedinečné, čím je zabezpečená vysoká prirodzená rozlišovacia spôsobilosť starších ochranných známk a ich schopnosť pôsobiť na trhu ako jedinečný identifikátor obchodného pôvodu nimi označovaných tovarov a služieb.

Podľa namietateľa je nutné uznať, že ak sa na trhu objaví ďalšia ochranná známka, ktorá vychádza z identickej štruktúry a zdieľa so staršími ochrannými známkami ich dištinktívnu časť, je prirodzené, že spotrebiteľia sa budú domnievať, že aj toto označenie patrí namietateľovi.

K porovnaniu tovarov a služieb zverejneného označenia s tovarmi a službami, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky, namietateľ uviedol, že majú rovnakú povahu a účel, slúžia na uspokojovanie rovnakých potrieb, sú určené rovnakým spotrebiteľom, a sú teda identické, prípadne vzájomne súvisiace.

Namietateľ zdôraznil, že staršie ochranné známky majú vďaka originalite a jedinečnosti slovného prvku „EBAY“ vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť, a preto im prináleží aj vyššia miera ochrany.

Pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámény namietateľ konštatoval nevyhnutnosť záveru, že vysoká podobnosť rozlišovacích prvkov označení a predmetných tovarov a služieb vyvoláva priamu pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti či minimálne asociáciu vedúcu k predstave o spoločnom pôvode takto označovaných tovarov a služieb alebo o ekonomickom prepojení podnikateľských subjektov.

V ďalšej časti vyjadrenia sa namietateľ sústreďoval na odôvodnenie naplnenia podmienok aj v zmysle ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, keďže staršie ochranné známky požívajú na území Slovenskej republiky i Európskej únie dobré meno. Namietateľ poukázal na históriu jeho spoločnosti a jej intenzívne a dlhodobé pôsobenie v 39 krajinách sveta, kde má jeho internetová platforma „eBay“ milióny aktívnych registrovaných užívateľov. Namietateľ poukázal tiež na jeho rôznorodé obchodné aj mimoobchodné aktivity, finančnú úspešnosť a postavenie na trhu v rámci Slovenskej republiky a Európskej únie. Úspešnosť namietateľových aktivít pod ochrannou známkou „EBAY“ bola ocenená mnohými cenami a uznaním po celom svete a tiež potvrdená v mnohých súdnych a správnych konaniach. Uvedené namietateľ doplnil dokladmi na preukázanie tvrdených skutočností.

Na základe uvedeného a v spojitosti s predloženými dôkaznými prostriedkami namietateľ konštatoval, že používanie zverejneného označenia by nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných známk bez vynaloženia vlastného úsilia prihlasovateľa.

Namietateľ požiadal, aby prihláška zverejneného označenia bola zamietnutá v plnom rozsahu.

Listom úradu z 19.5.2015 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení k námietkam doručenom úradu 24.7.2015 odmietol namietateľom konštatovanú podobnosť medzi zverejneným označením a staršími ochrannými známkami a z tohto dôvodu vylúčil naplnenie podmienok v zmysle uplatnených námietkových dôvodov.

Prihlasovateľ zdôraznil vizuálne odlišnosti zverejneného označenia „tvbay“, ktoré na rozdiel od staršej ochrannej známky v priloženej úprave „ebay“ je vyhotovené nezvyčajným typom písma, kde línie písmen sú hrubšie a oblo zakončené. Slovný prvok zverejneného označenia je navyše kombinovaný s obrazovým prvkom nákupného vozíka, ktorý je vytvorený použitím písmena „b“. Písmeno „b“ je ako jediné vo zverejnenom označení inej farby, a preto motív nákupného vozíka vystupuje do popredia. Zverejnené označenie sa líši od starších ochranných známok aj svojou dĺžkou a porovnávané označenia sú predovšetkým úplne odlišné svojou začiatočnou časťou, ktorá najviac vplýva na vnem, ktorý označenie zanechá v myslí spotrebiteľa. Zverejnené označenie tak nie je vizuálne podobné slovným starším ochranným známkam ani slovnej staršej ochrannej známke v priloženej úprave.

Z fonetického hľadiska sú porovnávané označenia takisto odlišné. Líšia sa svojou dĺžkou, pretože zverejnené označenie je trojslabičné („té-vé-baj“/„tý-vý-bej“), kým staršie ochranné známky sú dvojslabičné („e-baj“/„i-bej“). V dôsledku odlišnosti začiatočnej časti označení, a najmä v dôsledku odlišného počtu slabík sa fonetický vnem líši aj rytmom.

Podľa názoru prihlasovateľa žiadne z porovnávaných označení nemá jednoznačný konkrétny význam ako celok, takže porovnanie označení zo sémantického hľadiska nie je možné.

Keďže slovná časť „bay“ je pomerne bežným prvkom ochranných známok, nemožno ho považovať za charakteristický výlučne pre namietateľa. Spotrebiteľia sa tak nebudú domnievať, že zverejnené označenie je ďalším označením namietateľa. Navyše namietateľ nemá známkový rad založený na prvku „BAY“, jeho označenia vždy obsahujú slovný prvok „EBAY“.

Prihlasovateľ predložil dve rozhodnutia OHIMu, kde námietkam proti označeniam „LOTTOBAY“ a „TIPPBAY“ založeným na starších ochranných známkach „EBAY“ vyhovené nebolo.

K porovnaniu tovarov a služieb prihlasovateľ uviedol, že napriek ich zhode a podobnosti pravdepodobnosť zámeny neexistuje, keďže označenia nie sú podobné.

Označenia sú výrazne vizuálne a foneticky odlišné, preto poskytujú úplne odlišný celkový dojem. Tvrdenie namietateľa o pokuse o príživenie sa na reputácii starších ochranných známok prihlasovateľ rázne odmietol. Zverejnené označenie prihlasovateľ kreatívne vytvoril a toto označenie plní základnú identifikačnú a rozlišovaciu funkciu ochrannej známky pre všetky prihlásené tovary a služby.

Prihlasovateľ predložil výpis z databázy ochranných známok Spoločenstva a medzinárodných ochranných známok obsahujúcich slovný prvok alebo časť slovného prvku, ktoré sú tvorené písmenami „BAY“ a tiež spomínané rozhodnutia OHIMu v nemeckom jazyku.

Prihlasovateľ navrhol, aby úrad podané námietky zamietol v celom rozsahu ako neopodstatnené.

Na vyžiadanie namietateľa úrad zaslal 13.8.2015 vyjadrenie prihlasovateľa k námietkam namietateľovi.

Dňa 24.11.2015 bola úradu doručená odpoveď namietateľa na vyjadrenie prihlasovateľa. Namietateľ reagoval na prihlasovateľove argumenty okrem iného poukázaním na prax OHIMu a tiež na používanie zverejneného označenia na webovej stránke prihlasovateľa. Vzhľadom na koncentračnú zásadu konania o námietkach a tiež na obsah odpovede namietateľa, ktorá bola len reakciou na vyjadrenie prihlasovateľa, toto vyjadrenie namietateľa nemá vplyv na predmetné konanie.

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.

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

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

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 ochrannej známky „tvbay“, číslo spisu POZ 332-2014, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 25.2.2014 prihlasovateľom iTVSi a.s., Jégeho 2, 821 08 Bratislava, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 3.2.2015 pre tovary a služby v triedach 9, 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ eBay Inc., 2145 Hamilton Avenue, San Jose, CA 95125, Spojené štáty americké je majiteľom:

- slovnej ochrannej známky „EBAY“ č. 204597 s právom prednosti od 14.5.2002, ktorá je zapísaná pre služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky Spoločenstva „EBAY“ č. 825802 s prioritou od 17.11.1997, ktorá je zapísaná pre služby v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky Spoločenstva v priloženej úprave „ebay“ č. 11576865 s prioritou od 12.9.2012, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 30, 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.

Namietateľ založil podanie námietok na uvedených ochranných známkach a námietkových dôvodoch. Vzhľadom na blízkosť porovnávaných označení a rozsah zapísaných tovarov a služieb preskúma úrad predmetné námietky založené na ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach najskôr v súvislosti so slovnou ochrannou známkou Spoločenstva v priloženej úprave č. 11576865 „ebay“ (ďalej „staršia ochranná známka“).

Porovnanie tovarov a služieb

Námietky smerujú proti nasledujúcim tovarom a službám zverejneného označenia:

v triede 9 – „prístroje a nástroje na diaľkový prenos dát a informácií; počítačový hardvér; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu“,
v triede 35 – „maloobchodný a veľkoobchodný predaj dopravných prostriedkov, potravín, kozmetiky, drogériového tovaru, strojov a zariadení, elektroniky, textilných výrobkov, odevov, obuvi, papiernického tovaru, domácich a kuchynských potrieb, zariadení a spotrebičov, nábytku, podlahových krytín, hier, hračiek, telocvičných a športových potrieb poskytovaný spôsobom online, cez TV, cez druhú obrazovku (second screen) a internet; reklamné, inzertné a propagačné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; rozširovanie reklamných materiálov; poskytovanie a prenájom reklamného priestoru; marketing; obchodné sprostredkovanie uvedených služieb“,
v triede 42 – „návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; počítačové programovanie; aktualizovanie počítačových programov a systémov; inštalácia počítačových programov a systémov; poradenstvo v oblasti počítačových programov a systémov; údržba počítačového softvéru; prenájom počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti uvedených služieb“.

Staršia ochranná známka je zapísaná okrem iného pre nasledujúce tovary a služby:

v triede 9 – „*scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; compact discs, DVDs and other digital recording media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers; computer software; fire-extinguishing apparatus; Mouse pads; computer e-commerce software to allow users to conduct electronic business transactions in online marketplaces via a global computer network; computer database software featuring information in the field of hobbies, collectibles and a wide variety of products; computer software and software development tools for use in developing further software and software applications in the field of e-commerce*“ (prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné (inšpekcia), záchranné, vzdelávacie a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; kompaktné disky, DVD a ostatné nosiče digitálnych nahrávok; mechanizmy prístrojov uvádzaných do činnosti vhoďením mince; registračné pokladnice, počítačové stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počítače; počítačové programy; hasiace prístroje; podložky pod myš; počítačový softvér v oblasti elektronického obchodu, ktorý umožňuje užívateľom vykonávať elektronické obchodné transakcie na on-line burzách prostredníctvom globálnej počítačovej siete; počítačový databázový softvér s informáciami v oblasti koníčkov, zberateľských predmetov a rôznych produktov; počítačový softvér a nástroje pre vývoj softvéru, používané pri rozvoji ďalšieho softvéru a softvérových aplikácií v oblasti elektronického obchodu),

v triede 35 – „*advertising; business management; business administration; office functions; on-line trading services, namely, operating on-line marketplaces for sellers and buyers of goods and services; online trading services in which sellers post products or services to be offered for sale and purchasing or bidding is done via the Internet in order to facilitate the sale of goods and services by others via a computer network; providing evaluative feedback and ratings of sellers' goods and services, the value and prices of sellers' goods and services, buyers' and sellers' performance, delivery, and overall trading experience in connection therewith; providing a searchable online advertising guide featuring the goods and services of online vendors; providing a searchable online evaluation database for buyers and sellers; advertising and advertisement services*“ (reklamné služby; obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce; on-line predajné služby, tzn. prevádzkovanie on-line burzy pre kupujúcich a predajcov výrobkov a služieb; on-line obchodné služby, v rámci ktorých predajcovia ponúkajú produkty alebo služby na predaj a v rámci ktorých sa nakupovanie a draženie vykonáva prostredníctvom internetu s cieľom zabezpečiť predaj tovaru a služieb inými stranami prostredníctvom počítačovej siete; poskytovanie hodnotenia a posudzovania tovarov a služieb predajcov, hodnoty a ceny tovarov a služieb, výkonov predajcov a kupujúcich, doručovania a celkových obchodných skúseností v súvislosti s nimi; poskytovanie on-line prehľadateľnej propagačnej príručky o tovaroch a službách on-line predajcov; poskytovanie prehľadateľnej online posudzovacej databázy pre kupcov a predajcov; reklamné služby),

v triede 42 – „*scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; Design and development of computer software, software applications, and application programming interfaces; providing temporary use of on-line, nondownloadable computer software and software development tools for use in developing further software and software applications in the field of e-commerce; providing temporary use of online, non-downloadable e-commerce software to allow users to conduct electronic business transactions in online marketplaces via a global computer network; maintenance and updating of computer software for others; providing a website that gives users the ability to create customized web pages featuring user-defined information in the field of intellectual property rights and intellectual property enforcement policies, in order to assist program participants with inquiries and requests regarding use of intellectual property by others in an online marketplace*“ (služby vedecké a technologické a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; návrh a vývoj počítačového softvéru, softvérových aplikácií a rozhrania pre programovanie aplikácií; poskytovanie dočasného používania on-line počítačového softvéru bez možnosti prevzatia a nástrojov pre vývoj softvéru, určených na vývoj ďalšieho softvéru a softvérových aplikácií v oblasti elektronického obchodu; poskytovanie dočasného používania on-line softvéru bez možnosti prevzatia, ktorý umožňuje užívateľom vykonávať elektronické obchodné transakcie na on-line burzách prostredníctvom globálnej počítačovej siete; aktualizovanie a údržba počítačového softvéru pre klientov; poskytovanie webovej stránky, ktorá umožňuje užívateľom vytvárať zákazkové webové stránky s informáciami definovanými užívateľmi v oblasti práv duševného vlastníctva a postupov pri presadzovaní práv duševného

vlastníctva s cieľom pomôcť účastníkom programov pri dopytoch a požiadavkách ohľadne duševného vlastníctva na on-line burze).

Pred samotným porovnaním tovarov a služieb je potrebné uviesť, že na účely posúdenia podobnosti tovarov alebo služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámeny, nie je rozhodné formálne zatriedenie tovarov alebo služieb do konkrétnej triedy, ale zohľadňujú sa všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým ich povahu, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti označení mohol byť uvedený do omylu, čo sa týka výrobcu alebo poskytovateľa predmetných tovarov.

Staršia ochranná známka je v triede 9 zapísaná okrem iného aj pre rôzne prístroje a nástroje, ktoré slúžia na prenos zvuku, obrazu, ale aj dát a informácií. Takými tovarmi sú „*prístroje a nástroje kinematografické, vzdelávacie*“, ale aj „*počítače*“. Na základe uvedeného sú tovary zverejneného označenia „*prístroje a nástroje na diaľkový prenos dát a informácií*“ zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky.

Tovary zverejneného označenia „*počítačový hardvér; počítačový softvér (nahraté počítačové programy)*“ sú obsiahnuté v zozname tovarov, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, a to „*počítače; počítačové programy*“, ktoré sú synonymami uvedených tovarov zverejneného označenia. Porovnávané tovary sú teda zhodné.

Tovary „*prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu*“ sú rovnako obsiahnuté v oboch porovnávaných zoznamoch, ide tak o tovary zhodné.

Služby zverejneného označenia v triede 35 „*reklamné, inzertné a propagačné služby; rozširovanie reklamných materiálov; poskytovanie a prenájom reklamného priestoru; marketing*“ sú zhodné so službami staršej ochrannej známky „*reklamné služby*“, pretože jednak ide o služby zreteľne identické a tiež ide o služby, ktoré sú zahrnuté vo všeobecnej, a teda širšej kategórii služieb zapísaných pre staršiu ochrannú známku.

Služby „*obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce*“ sú rovnako obsiahnuté v zozname služieb zverejneného označenia aj staršej ochrannej známky, sú teda zhodné.

Služby zverejneného označenia „*maloobchodný a veľkoobchodný predaj dopravných prostriedkov, potravín, kozmetiky, drogériového tovaru, strojov a zariadení, elektroniky, textilných výrobkov, odevov, obuvi, papiernického tovaru, domácich a kuchynských potrieb, zariadení a spotrebičov, nábytku, podlahových krytín, hier, hračiek, telocvičných a športových potrieb poskytovaný spôsobom online, cez TV, cez druhú obrazovku (second screen) a internet; obchodné sprostredkovanie uvedených služieb*“ sú službami zhodnými a podobnými so službami staršej ochrannej známky „*on-line obchodné služby, v rámci ktorých predajcovia ponúkajú produkty alebo služby na predaj a v rámci ktorých sa nakupovanie a draženie vykonáva prostredníctvom internetu s cieľom zabezpečiť predaj tovaru a služieb inými stranami prostredníctvom počítačovej siete*“, keďže obidve obsahujú on-line obchodovanie zahŕňajúce maloobchodný aj veľkoobchodný predaj rôznych výrobkov a tiež obchodovanie so službami.

Zverejnené služby v triede 42 „*návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; aktualizovanie počítačových programov a systémov; údržba počítačového softvéru*“ sú zhodné so službami staršej ochrannej známky „*návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; aktualizovanie a údržba počítačového softvéru pre klientov*“.

Služby zverejneného označenia „*počítačové programovanie*“ sú vo svojej podstate procesom vytvárania algoritmov a počítačových programov vrátane ich testovania, ladenia a vypracovania dokumentácie na ich použitie. Z uvedeného vyplýva, že ide o služby zhodné so službami staršej ochrannej známky „*návrh a vývoj počítačového softvéru, softvérových aplikácií a rozhrania pre programovanie aplikácií*“.

Zverejnené označenie je prihlásené aj pre služby „*inštalácia počítačových programov a systémov*“ a „*prenájom počítačového softvéru*“. Uvedené služby predstavujú poskytnutie počítačových programov za určitých podmienok, rovnako je tomu tak aj v prípade služieb staršej ochrannej známky „*poskytovanie*“.

dočasného používania on-line počítačového softvéru bez možnosti prevzatia a nástrojov pre vývoj softvéru, určených na vývoj ďalšieho softvéru a softvérových aplikácií v oblasti elektronického obchodu; poskytovanie dočasného používania on-line softvéru bez možnosti prevzatia, ktorý umožňuje užívateľom vykonávať elektronické obchodné transakcie na on-line burzách prostredníctvom globálnej počítačovej siete“. Služby zapísané pre staršiu ochrannú známku si vyžadujú inštaláciu softvéru, aj keď na časovo obmedzené obdobie a zároveň toto dočasné sprístupnenie softvéru môže byť formou jeho prenájmu. Na základe zisteného prekryvania sa predmetných služieb je nutné konštatovať ich podobnosť.

Zverejnené služby „poradenstvo v oblasti počítačových programov a systémov; poradenstvo v oblasti uvedených služieb“ sú služby zahrnuté v službách zapísaných pre staršiu ochrannú známku v triede 42 („návrh a vývoj počítačového softvéru; aktualizovanie a údržba počítačového softvéru pre klientov“), keďže je bežnou praxou, že podnikatelia zaoberajúci sa tvorbou, inštaláciou softvéru a poskytujúci softvér na použitie, zároveň poskytujú svojim zákazníkom aj príslušné poradenské služby. Porovnávané služby sú teda doplnkové a súvisiace a možno ich považovať za podobné.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 332-2014)

Staršia ochranná známka (CTM č. 11576865)

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.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie dvoch farebných označení, pričom zverejnené označenie je kombinované a staršia ochranná známka je slovná v priloženej úprave. Zverejnené označenie je tvorené malými tlačnými písmenami „tvbay“ v modrej farbe okrem písmena „b“, ktoré je zelenej farby a pod ním sú umiestnené dve zelené bodky. Táto štylizácia písmena „b“ môže byť vnímaná ako obrazový prvok stvárnajúci nákupný vozík (tak ako to tvrdí prihlasovateľ), ale zároveň je potrebné uviesť, že takéto vnímanie štylizovaného „b“ nie je úplne jednoznačné. V každom prípade však spotrebiteľ prirodzene uprednostní vnímanie tohto prvku ako písmena „b“ zakomponovaného do radu písmen tvoriacich slovný prvok „tvbay“. Staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „ebay“, napísaným malými tlačnými písmenami, kde „e“ je červené, „b“ modré, „a“ žlté a písmeno „y“ je zelenej farby. Slovné prvky označení sa zhodujú v písmenách „bay“, ktoré v rovnakom poradí tvoria zakončenie oboch označení. Sú to teda tri písmená zo štyroch, ktoré tvoria staršiu ochrannú známku a tri z piatich písmen zverejneného označenia. Napriek tomu, že písmená staršej ochrannej známky sú každé inej farby, kým zverejnené označenie je vyhotovené v dvoch farbách, uplatnenie modrej a zelenej farby v takmer zhodnom odtieni v oboch označeniach vplyva na podobnosť vizuálneho vnemu vyvolaného označeniami. Odlišnosť farby a umiestnenie dvoch bodiek pod písmenom „b“ vo zverejnenom označení spôsobuje vizuálne rozdelenie jeho slovného prvku na „tv“ a „bay“ aj bez ich priestorového oddelenia medzerou. Takisto v staršej ochrannej známke výrazne červené „e“ vyvoláva dojem separácie od zvyšných troch písmen. Obsiahnutie písmen „bay“ v oboch označeniach je tak veľmi dobre postrehnuteľné, a to aj napriek odlišným začiatkom označení. Prihlasovateľ zdôrazňoval odlišnosť začiatkov označení ako dostatočnú na ich celkové odlišenie. V danej súvislosti je potrebné uviesť, že dve písmená na začiatku zverejneného označenia a jedno písmeno na začiatku staršej ochrannej známky, ktoré predchádzajú nasledujúcim trom zhodným písmenám, nie sú postačujúce na prekonanie vizuálnej podobnosti medzi označeniami. Uvedená zhoda písmen, podobnosť ich tvaru aj určitá farebná prepojenosť vedú ku konštatovaniu čiastočnej vizuálnej podobnosti označení.

Z fonetického hľadiska napriek určitým rozdielom vyvolaným mierne odlišnou dĺžkou označení (zverejnené označenie je trojslabičné a staršia ochranná známka je dvojslabičná) a ich počiatocnými hláskami, zaznie pri zvukovej reprodukcii porovnávaných označení, bez ohľadu na skutočnosť, či bude v súlade s princípmi anglickej výslovnosti [ti:-vi:-bei] verzus [i-bei], alebo nie [te-ve-baj] verzus [e-baj],

každá hláska skoršej ochrannej známky v reprodukcii zverejneného označenia. Fonetická podobnosť označení tak dosahuje vysokú mieru.

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 a služieb.

V predmetnom prípade prihlasovateľ konštatoval, že žiadne z porovnávaných označení nemá konkrétny význam ako celok, takže porovnanie označení zo sémantického hľadiska nie je možné. Úrad sa s uvedeným nestotožňuje. Napriek skutočnosti, že slovný prvok zverejneného označenia „tvbay“, rovnako ako aj slovný prvok staršej ochrannej známky „ebay“ ako celky nenesú žiadny konkrétny význam, je potrebné poznamenať, že v tejto súvislosti Súdny dvor rozhodol, že hoci priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma ochrannú známku ako celok a nepristupuje ku skúmaniu jednotlivých jej detailov, skutočnosťou zostáva, že pri vnímaní slovného označenia rozdelí toto označenie na prvky, ktoré budú mať preňho konkrétny význam, alebo na slová, ktoré pozná (rozsudok z 13. februára 2007 vo veci T-256/04, „RESPICUR“, bod 57). Pravidlom teda je, že za určitých okolností spotrebiteľia rozdelia označenia na menšie časti. Takéto pravidlo platí, ak je samotné označenie vizuálne rozdelené do viacerých častí (napr. vo zverejnenom označení prostredníctvom grafickej úpravy písmena „b“ spotrebiteľ v ňom identifikuje slovné prvky „tv“ a „bay“), alebo ak všetky časti označenia, prípadne len jedna časť označenia nesú konkrétny význam, ktorý je príslušnej skupine verejnosti známy (napr. „e“ a „bay“ v staršej ochrannej známke).

Prvá časť zverejneného označenia „tv-“ je známa spotrebiteľskej verejnosti ako skratka podstatného mena „televízia“, či prídavného mena „televízny“. V staršej ochrannej známke počiatočné písmeno „e-“ bude vnímané vo význame „elektronický“, šírený prostredníctvom počítačovej siete alebo na takéto šírenie určený, prípadne ho umožňujúci. Používanie skratiek s týmto významom je v súčasnosti veľmi bežné, frekventované a spotrebiteľskej verejnosti známe. Takéto prvky v označeniach či ochranných známkach označujúcich tovary a služby, ktoré súvisia alebo môžu súvisieť s televíziou, môžu byť televízny prenos podporujúce a zabezpečujúce alebo prostredníctvom neho poskytované a pod. (v prípade zverejneného označenia), alebo ak sú relevantnými tovarmi elektronické prístroje, tovary zabezpečujúce a podporujúce funkčnosť elektronických prístrojov a služby sú elektronicky poskytované alebo ich výsledkom je vytvorenie elektronických produktov (v prípade staršej ochrannej známky), majú rozlišovaciu spôsobilosť zníženú, pretože sú vnímané z hľadiska ich dištinktivnosti ako slabé či až opisujúce vlastnosti, účel a spôsob použitia tovarov a služieb či ich zamerania.

Nasledujúca časť oboch označení je zhodne tvorená slovným prvkom „bay“, ktorý je časťou spotrebiteľskej verejnosti vnímaný ako prvok fantazijný, bez konkrétneho významu, prípadne časť verejnosti so znalosťou anglického jazyka mu rozumie ako slovu pomenúvajúcemu „záliv“. Prvok „bay“ obsiahnutý v oboch označeniach je tak vzhľadom na predmetné tovary a služby pri porozumení jeho významu, a takisto pri jeho vnímaní ako prvku fantazijného, nositeľom rozlišovacej spôsobilosti týchto označení.

Prihlasovateľ zdôraznil grafickú úpravu písmena „b“ vo zverejnenom označení, ktorá bude podľa jeho názoru vnímaná ako stvárnenie nákupného vozíka, a teda motív vystupujúci do popredia. Úrad sa s názorom prihlasovateľa nemôže stotožniť. Aj keď nie je vylúčené, že časť verejnosti identifikuje vo zverejnenom označení vyobrazenie nákupného vozíka, táto idea je však pravdepodobná len v spojitosti s obchodnými službami týkajúcimi sa predaja a nákupu, v súvislosti s inými tovarmi a službami je nepravdepodobné, aby za takouto úpravou písmena nachádzal spotrebiteľ nákupný vozík. Naopak je veľmi pravdepodobné, že spotrebiteľ ho bude vnímať iba ako jednoducho dvoma bodkami dekorované písmeno. Navyše je potrebné uviesť, že obrazový prvok, ktorým je nákupný vozík, je pre obchodné služby prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti.

Sémantické porovnanie označení možno uzavrieť konštatovaním, že obsiahnutie zhodného prvku „bay“ v porovnávaných označeniach je spôsobilé vyvolať ich čiastočnú sémantickú podobnosť.

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 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 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 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 priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb v triedach 9, 35 a 42 široká spotrebiteľská verejnosť a odborná verejnosť, ktorej sú predmetné tovary a služby určené. Kolízne tovary a služby sú tovarmi každodennej spotreby, ako aj tovarmi či službami špeciálneho zamerania, a preto pri ich výbere môže stupeň pozornosti spotrebiteľa variovať od priemerného po vyšší.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámény porovnávaných označení možno konštatovať, že pri porovnaní zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou bola zistená určitá vizuálna a sémantická podobnosť a vysoká miera fonetickej podobnosti, a preto pravdepodobnosť zámény nemožno vylúčiť. Porovnávané označenia obsahujú zhodnú časť tvorenú rovnakými písmenami („bay“) umiestnenými v zhodnom poradí a tvoriacich zakončenie slovných prvkov označení. Navyše práve táto časť v oboch označeniach je nositeľom rozlišovacej spôsobilosti.

Odlíšnosť označení založená na rozdielnych písmenách tvoriacich začiatky ich slovných prvkov nemôže byť v predmetnom prípade určujúca a vedúca ku konštatovaniu celkovej nepodobnosti označení tak, ako to zdôrazňoval prihlasovateľ. Obe označenia začínajú skratkami s veľmi obmedzenou rozlišovacou spôsobilosťou. I keď vo všeobecnosti sa pozornosť spotrebiteľa upriami predovšetkým na začiatok označenia, keďže spotrebiteľ vníma označenie zľava doprava, v predmetnom prípade skratka označujúca televíziu či s televíziou súvisiaci produkt alebo naznačenie vlastností elektronických produktov nemôže byť pre spotrebiteľa určujúce pri výbere tovarov alebo služieb. V oboch označeniach sú tieto prvky nasledované zhodným a dištinktívnym prvkom, ktorý pozornosti spotrebiteľa určite neunikne, je dobre postrehnuteľný vizuálne (zvlášť vo zverejnenom označení, kde je jeho vnímanie podporené aj grafickou úpravou), fonetická podobnosť označení je veľmi výrazná, keďže celá strašia ochranná známka zaznie v reprodukcii zverejneného označenia a sémantická previazanosť označení je pre spotrebiteľa s porozumením významu slova „bay“ takisto zrejímavá.

Namietateľ konštatoval, že staršie ochranné známky požívajú na území Slovenskej republiky i Európskej únie dobré meno, a toto konštatovanie podporil predložením dokladov na preukázanie tvrdených skutočností. Úrad v súvislosti s námietkovým dôvodom v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach tieto argumenty a dôkazy namietateľa neskúmal, keďže porovnávaná staršia ochranná známka ako celok disponuje dostatočnou inherentnou rozlišovacou spôsobilosťou, pretože tovary a služby pre ňu zapísané nemajú žiadnu súvislosť so slovom „bay“.

Z uvedeného vyplýva, že aj keď spotrebiteľ pri kontakte s tovarmi a službami označenými zverejneným označením aj staršou ochrannou známkou (predovšetkým v prípade zvýšenej pozornosti vo vzťahu k určitým tovarom a službám) postrehne odlíšnosti ich začiatkov, prípadne v grafickej úprave označení, bude sa pri výbere tovarov a služieb orientovať a tieto tovary a služby identifikovať prostredníctvom dištinktívneho slovného prvku „bay“. Na uvedených skutočnostiach založená podobnosť označení je podporená aj podobnosťou ich štruktúry, keďže prvok s výrazne zníženou rozlišovacou spôsobilosťou je v oboch označeniach nasledovaný prvkom dištinktívnym. Zároveň je potrebné uviesť, že skratky „tv“ a „e“ sú veľmi krátke, a preto nie je pre spotrebiteľa náročné postrehnúť a zapamätať si nasledujúcu zhodnú časť slovných prvkov označení. Toto je zároveň aj jeden z rozhodujúcich rozdielov medzi predmetným prípadom a rozhodnutiami OHIMu, ktoré predložil namietateľ na podporu svojich tvrdení o nezameniteľnosti zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami. V namietateľom predložených rozhodnutiach boli porovnávané slovné označenie „LOTTOBAY“ verzus slovné a kombinované ochranné známky „EBAY“ a slovné označenie „TIPPBAY“ verzus slovné a kombinované ochranné známky „EBAY“.

Podobnosť označení v predmetnom prípade je navyše umocnená zistenou zhodou a podobnosťou tovarov a služieb zverejneného označenia s tovarmi a službami staršej ochrannej známky.

Na základe uvedeného je dôvodné konštatovať, že existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia a staršej ochrannej známky v súvislosti s prihlasovanými tovarmi a službami, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné. Zároveň možno konštatovať, že porovnávané označenia obsahujú také spoločné prvky, ktoré vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti môžu viesť k mylnej predstave o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov. Spotrebiteľ sa tak môže domnievať, že zverejnené označenie obsahujúce prvok „tv“ a mierne odlišnú grafickú úpravu je len variantom staršej ochrannej známky, prípadne označením určeným pre osobitý rad produktov namietateľa. Pravdepodobnosť asociácie zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami je tak veľmi pravdepodobná.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení tvrdil, že prvok „bay“ nemôže byť charakteristický len pre namietateľa, keďže sú zapísané aj iné ochranné známky obsahujúce slovný prvok „bay“. K uvedenému prihlasovateľ predložil zoznam niekoľkých označení z medzinárodného registra a registra CTM. Úrad v tejto súvislosti konštatuje, že existencia niekoľkých zápisov ochranných známk 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 dôkazy predložené prihlasovateľom nepreukazujú, že spotrebiteľia sa s označeniami obsahujúcimi slovný prvok „bay“ 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.

Z uvedených skutočností vyplýva, že boli naplnené podmienky na odmietnutie zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pre všetky prihlasované tovary a služby.

Keďže v danom prípade bolo na základe staršej ochrannej známky Spoločenstva č. 11576865 zistené naplnenie podmienok námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v celom rozsahu podaných námietok, úrad sa nezaoberal posúdením ďalšieho namietateľom uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) citovaného zákona ani ďalších starších slovných ochranných známk, pretože by to nemalo vplyv na výsledok predmetného rozhodnutia.

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
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručit:

JUDr. Eva Bušová
Tobrucká 6
811 02 Bratislava

MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.
P.O.Box 56
850 07 Bratislava 57