



Banská Bystrica 30. 5. 2016
POZ 1195-2011 /N-86-2016/Lut

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Sky International AG, Stockerhof, Dreikonigstrasse 31a, 8002 Zurich, Švajčiarsko (pred zmenou Sky IP International Limited, Grant Way, Isleworth TW7 5QD, Veľká Británia), zastúpeného v konaní spoločnosťou Rott, Růžička, Guttman, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej len „namietateľ“) proti zápisu označenia „SKYDENT“ do registra ochranných známk, prihláseného 15. 7. 2011 prihlasovateľom SKYDENT a. s., Hlavná 21, 951 85 Skýcov, Slovenská republika, zastúpeným v konaní patentovým zástupcom Ing. Daliborom Gruberom, Gele, Patentová, známková, oceňovacia a súdno-znalecká kancelária, Humenská 29, 040 11 Košice (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1195-2011 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 5. 12. 2011, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky „SKYDENT“, číslo spisu POZ 1195-2011, sa zamieta pre všetky tovary v triede 16 a pre služby „činnosti reklamnej agentúry, rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, uverejňovanie reklamných textov, obchodný alebo podnikateľský prieskum, poradenstvo v obchodnej činnosti, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, odborné obchodné poradenstvo, prieskum trhu, marketingové štúdie“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „SKYDENT“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1195-2011 (ďalej aj „zverejnené označenie“) boli 5. 3. 2012, podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, podané námietky týkajúce sa prihlasovaných tovarov a služieb v triedach 16 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podanie predmetných námietok odôvodnil tým, že je majiteľom slovej ochrannej známky Európskej únie č. 3203411 „SKY“ (ďalej „staršia ochranná známka“) a zároveň je aj majiteľom známkového radu, ktorého základ predstavuje slovný prvok „SKY“.

Namietateľ konštatoval, že zverejnené označenie je tvorené dominantným slovným prvkom „SKYDENT“ a pomerne nenápadným obrazovým prvkom – zástava - nad ktorým je v polkruhu umiestnených päť hviezdíčiek. Z vizuálneho hľadiska bude spotrebiteľ podľa namietateľa venovať pozornosť slovnému prvku „SKYDENT“, pričom obrazový prvok je veľkostne nevýrazný, a tým, že je tvorený zástavou s hviezdíčkami, môže evokovať najvyšší vzťah k Európskej únii, a preto je tento obrazový prvok prvkom s takmer žiadnou rozlišovacou spôsobilosťou. Namietateľ uviedol, že možnosť vizuálnej zameniteľnosti je veľmi pravdepodobná, pretože staršia ochranná známka je celá obsiahnutá vo zverejnenom označení a zároveň namietateľ konštatoval, že spotrebiteľ číta zľava doprava, a preto bude jeho pozornosť prednostne sústredená na začiatok označenia. Na základe zhodného slovného prvku „SKY“ nemožno vylúčiť ani možnosť asociácie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou.

Pri porovnaní kolíznych označení z fonetického hľadiska namietateľ pripustil, že označenia sa líšia svojou dĺžkou, avšak vzhľadom na skutočnosť, že zverejnené označenie obsahuje v sebe slovný prvok „SKY“, ktorým ako jediným je tvorená staršia ochranná známka, nemožno vylúčiť zameniteľnosť týchto označení ani z fonetického hľadiska. K rovnakému záveru dospel namietateľ aj pri porovnaní kolíznych označení zo sémantického hľadiska, keďže v oboch prípadoch bude myseľ spotrebiteľa zhodne orientovaná na význam zhodného prvku „SKY“, aj vzhľadom na to, že ostatné prvky zverejneného označenia sú opisné a nedištingtívne.

Namietateľ ďalej uviedol, že zverejnené označenie je prihlásené pre tovary v triedach 1 a 16 a služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Staršia ochranná známka je okrem iných zapísaná aj pre tovary a služby v triedach 16 a 35, a tieto tovary v triede 16 a služby v triede 35 namietateľ vyhodnotil ako zhodné a podobné. Na tomto konštatovaní podľa namietateľa nič nemení ten fakt, že prihlasovateľ má v triede 35 maloobchodné služby vymedzené na oblasť zdravotníckeho materiálu a zdravotníckej techniky.

Namietateľ poukázal na rozhodnutia úradu 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 známk zamietol.

Namietateľ upozornil, že si dlhodobu vytvára známkový rad založený a odvodený od slovného prvku „SKY“ (v prílohe námietok doložený výpis 97 ochranných známk z registra EUIPO).

Vzhľadom na všetky uvedené argumenty namietateľ navrhol, aby úrad zamietol prihlášku zverejneného označenia pre všetky tovary v triede 16 a služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 19.4.2012 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 16.5.2012, uviedol, že nesúhlasí s podanými námietkami a poukázal na existenciu zapísaných ochranných známk so slovným prvkom „SKY“ zapísaných aj pre triedy 16 a 35 a pre rôznych majiteľov, a preto najmä z tohto dôvodu nemôže dôjsť k asociácii zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou namietateľa.

Pri sémantickom porovnaní prihlasovateľ skonštatoval, že slovná časť zverejneného označenia „SKYDENT“ predstavuje fantazijný prvok a obrazový prvok tvorený netypickým tvarom vlajky s hviezdikami je tiež dôležitý rozlišovací moment zverejneného označenia, ktorý spolu so slovným výrazom „SKYDENT“ zabezpečia sémantickú nepodobnosť so staršou ochrannou známkou „SKY“, ktorú spotrebiteľ bude vnímať s významom obloha, nebo, klíma, prípadne si tento výraz môžu spotrebiteľia zameniť so slovom „SKI“ a vnímať ho tak ako sneh alebo lyžovanie. Prihlasovateľ tiež uviedol, že bežný spotrebiteľ môže rozdeliť zverejnené označenie na dve časti, a to „SK“ (skratka Slovenskej republiky) a „YDENT“ v zmysle - identifikácia, identita. Najmä však bude bežný spotrebiteľ spájať zverejnené označenie s dentálnymi, resp. stomatologickými tovarmi a službami, pretože podľa názoru prihlasovateľa má výraz „DENT“ pre spotrebiteľa bližší a konkrétnejší význam.

Prihlasovateľ nesúhlasil ani s vizuálnym porovnaním kolíznych označení namietateľom. Upozornil, že staršia ochranná známka je tvorená len jednoslovným a jednoslabičným cudzojazyčným slovom „SKY“, kým zverejnené označenie pozostáva z dvoch slabík „SKY-DENT“, pred ktorým je obrazový prvok – netypická vlajka s hviezdikami v polkruhu. Na základe uvedených rozdielností prihlasovateľ skonštatoval, že porovnávané označenia sú dostatočne odlišné pre bežného spotrebiteľa a sú z vizuálneho hľadiska nepodobné.

Pri fonetickom porovnaní prihlasovateľ zdôraznil, že z fonetického hľadiska možno posudzovať iba prvky, ktoré sa dajú verbalizovať. V konkrétnom prípade bude staršia ochranná známka vyslovovaná ako „skai“ a zverejnené označenie ako „sky-dent“, a preto ani z fonetického hľadiska nie sú kolízne označenia podobné a spotrebiteľ ich bude vnímať ako odlišné.

K porovnaniu zoznamov tovarov a služieb prihlasovateľ poznamenal, že aj keď sú tovary a služby uvedené v jednej triede podľa medzinárodného triedenia, nemusia byť zákonite konfliktné – zameniteľné. Prihlasovateľ uviedol, že aj keď je staršia ochranná známka zapísaná aj pre tovary a služby v triedach 16 a 35, ktoré sú obsiahnuté v zozname tovarov a služieb zverejneného označenia, pričom tieto sa týkajú najmä predmetu podnikateľskej činnosti prihlasovateľa – zdravotnícke výrobky, zdravotnícka technika, čo je

diametrálne odlišní oblasť, v akej podniká majiteľ staršej ochrannej známky. A preto pri zvážení nepodobnosti označení nie je požiadavka namietateľa na zamietnutie všetkých položiek zoznamu tovarov a služieb v triedach 16 a 35 odôvodnená.

V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ úradu navrhol zapísať zverejnené označenie do registra a predmetné námietky zamietnuť.

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 (*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 „SKYDENT“, číslo spisu POZ 1195-2011, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 15. 7. 2011 prihlasovateľom SKYDENT a. s., Hlavná 21, 951 85 Skýcov a zverejnená vo Vestníku úradu 5. 12. 2011 pre tovary a služby v triedach 1, 16 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Sky International AG, Stockerhof, Dreikonigstrasse 31a, 8002 Zurich, Švajčiarsko (pred zmenou Sky IP International Limited, Grant Way, Isleworth TW7 5QD, Veľká Británia) je majiteľom slovnej ochrannej známky Európskej únie č. 3203411 „SKY“ s právom prednosti od 19. 5. 2003 a na území Slovenskej republiky platnej od 1. 5. 2004, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a 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, pričom námietky boli podané proti všetkým tovarom v triede 16 a službám v triede 35:

trieda 1 – „*röntgenové filmy s citlivou vrstvou neexponované, röntgenové filmy scitlivené neexponované, filmy s citlivou vrstvou neexponované, filmy scitlivené neexponované*“,

trieda 16 – „*firémne listiny, papiernický tovar, papierové propagačné materiály, informačné brožúry, fotografie, katalógy, kalendáre, tlačivá*“,

trieda 35 – „*maloobchodná činnosť so zdravotníckymi materiálmi, so zdravotníckou technikou; činnosti reklamnej agentúry, rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, uverejňovanie reklamných textov, obchodný alebo podnikateľský prieskum, poradenstvo v obchodnej činnosti, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, odborné obchodné poradenstvo, prieskum trhu, marketingové štúdie*“.

Ochranná známka Európskej únie č. 3203411 je okrem iných zapísaná aj pre tovary a služby:

trieda 16 – „*paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' type; printing blocks*” (*papier, lepenka a tovary vyrobené z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie; kancelárske potreby; lepidlá pre kancelárske potreby a na použitie v domácnosti; potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov; obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačiarenské písmo; štočky*)

trieda 35 – „*advertising; business management; business administration; office functions; including online storage of files, data, photographs, graphics, documents, videos, images, audio files, audio-visual files, visual files, computer files, computer applications and information for others, electronic data storage services for personal and business use, and services for the electronic storage and organization of files, images, music, audio, video, photos, drawings, audio-visual, text, documents and data, but excluding business relocation services*“ (*reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce, vrátane on-line ukladanie súborov, dát, fotografií, grafiky, dokumentov, videí, obrázkov, zvukových súborov, audiovizuálnych súborov, obrazových súborov, počítačových súborov, počítačových aplikácií a informácií pre druhých, elektronické služby ukladania dát pre osobné aj obchodné využitie, a služby pre elektronické skladovanie a organizovanie súborov, obrázkov, hudby, audia, videa, fotografií, kresieb, audiovizuálov, textov, dokumentov a dát, okrem obchodných sťahovacích služieb*).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb prihlasovaných pre zverejnené označenie a zapísaných tovarov a služieb 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.

Zverejnené označenie je v triede 16 prihlasované pre tovary „*firemné listiny, papiernický tovar, papierové propagačné materiály, informačné brožúry, fotografie, katalógy, kalendáre, tlačivá*“, teda tovary, ktoré sú obsiahnuté v zozname staršej ochrannej známky v rovnakom znení, prípadne sú uvedené prostredníctvom synonymických výrazov alebo sú ako konkrétne druhy tlačovín obsiahnuté vo všeobecnej kategórii tovarov tejto staršej ochrannej známky („*papier, lepenka a tovary vyrobené z týchto materiálov, tlačoviny; knihárske výrobky, fotografie, manuály, informačné letáky, tlačové správy, časopisy, správy; obrazy, plagáty*“). Na základe uvedeného možno porovnávané tovary považovať za zhodné a/alebo podobné, a tak majúce rovnaký účel, dodávateľov aj spotrebiteľskú verejnosť.

K tvrdeniu prihlasovateľa o tom, že prihlasovateľ aj namietateľ používajú pri svojej podnikateľskej činnosti tovary z triedy 16, ale s rozdielnym podnikateľským zameraním, a preto je málo pravdepodobné, že by sa ocitli vedľa seba, je potrebné uviesť, že pri porovnaní tovarov a služieb úrad postupuje v zmysle zákona o ochranných známkach tak, že ich zhodnosť, resp. podobnosť posudzuje na základe kritérií, ako je ich povaha, účel použitia, ich konkurenčný či komplementárny vzťah, distribučné kanály, a nie na základe vzťahu tovarov s podnikateľskou činnosťou prihlasovateľa, resp. majiteľa známky.

Námietkami boli dotknuté aj prihlasované služby v triede 35 „*maloobchodná činnosť so zdravotníckymi materiálmi, so zdravotníckou technikou; činnosti reklamnej agentúry, rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, uverejňovanie reklamných textov, obchodný alebo podnikateľský prieskum, poradenstvo v obchodnej činnosti, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, odborné obchodné poradenstvo, prieskum trhu, marketingové štúdie*“.

Čo sa týka prihlasovaných služieb „*činnosti reklamnej agentúry, rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, uverejňovanie reklamných textov, obchodný alebo podnikateľský prieskum, poradenstvo v obchodnej činnosti, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, odborné obchodné poradenstvo, prieskum trhu, marketingové štúdie*“, možno uviesť, že ide o služby, ktoré sú svojím charakterom určené na uspokojovanie rovnakých potrieb ako zapísané služby staršej ochrannej známky v triede 35 „*reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce*“.

Cieľom všetkých uvedených služieb je podporiť alebo pomôcť iným podnikom uskutočňovať alebo zlepšovať ich podnikanie. Prihlasované služby sú poskytované spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti obchodného poradenstva, ktoré zhromažďujú informácie a poskytujú svojim zákazníkom nástroje a odborné znalosti, aby im umožnili uskutočňovať ich obchodné aktivity, alebo aby poskytli podnikom potrebnú podporu na získanie, rozvíjanie a rozširovanie podielu na trhu. Zároveň sú prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov poskytované rovnakému okruhu spotrebiteľov, a preto možno konštatovať, že v prípade porovnávaných služieb ide o služby podobné.

Prihlasované služby „*maloobchodná činnosť so zdravotníckymi materiálmi, so zdravotníckou technikou*“ sú svojou povahou a účelom použitia odlišné od zapísaných služieb staršej ochrannej známky, ktoré sa týkajú reklamy, manažmentu či obchodnej administratívy. Zároveň staršia ochranná známka nie je zapísaná ani pre tovary, ktorých sa maloobchodná činnosť týka (zdravotnícky materiál, technika), na základe ktorých by bolo možné konštatovať určitú mieru podobnosti v dôsledku doplnkového charakteru s prihlasovanými službami v triede 35 zverejneného označenia.

Povaha a účel poskytovania týchto prihlasovaných služieb v triede 35 sa zásadne líšia od tovarov (tr. 16) alebo od poskytovania služieb zapísaných pre staršiu ochrannú známku. Z toho dôvodu sa prihlasované služby nepodobajú tovarom v triede 16 (papierenské výrobky, tlačoviny apod.) ani už vymenovaným službám v triede 35 (reklama, obchodná administratíva, kancelárske práce) zapísaným pre staršiu ochrannú známku.

Porovnanie prihlasovaných tovarov a služieb s tovarmi a službami staršej ochrannej známky možno zhrnúť do konštatovania, že všetky prihlasované tovary v triede 16 sú zhodné alebo podobné s tovarmi staršej ochrannej známky zapísanými v triede 16. Časť prihlasovaných služieb v triede 35 sú zhodné alebo podobné so službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku. Ostatná časť služieb prihlasovaných v triede 35 „*maloobchodná činnosť so zdravotníckymi materiálmi, so zdravotníckou technikou*“ sú nepodobné s tovarmi a službami staršej ochrannej známky.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1195-2011)

Staršia ochranná známka Európskej únie
č. 3203411 (ďalej „staršia ochranná známka“)



SKY

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

Z **vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie slovnej staršej ochrannej známky a kombinovaného zverejneného označenia. Zverejnené označenie je tvorené slovným prvkom „SKYDENT“, pred ktorým je obrazový prvok v tvare zástavy s piatimi hviezdikami v polkruhu. Prvá časť slovného prvku „SKY“ sa nachádza na začiatku zverejneného označenia, pričom práve začiatok označenia bežný spotrebiteľ pri ich identifikácii vníma prednostne, pretože upúta jeho pozornosť a ľahšie si ho tak uchová v pamäti.

Staršia ochranná známka je tvorená jediným slovným prvkom „SKY“, ktorý je napísaný veľkými tlačenými písmenami abecedy. Pri porovnaní kolíznych označení z vizuálneho hľadiska nemožno opomenúť ani ostatné prvky zverejneného označenia, a to obrazový prvok „zástava s hviezdikami“ a druhú časť označenia „DENT“, ktoré ovplyvnia vizuálny vnem zverejneného označenia. Avšak aj pri zohľadnení všetkých uvedených prvkov porovnávaných označení tieto neovplyvnia vizuálny vnem spotrebiteľa v takej miere, aby nebolo možné rozoznať spoločný prvok „SKY“. Tento prvok ako jediný slovný prvok tvorí staršiu ochrannú známku a vo zverejnenom označení tvorí prvú časť, ktorú spotrebiteľ vníma prednostne. Vzhľadom na uvedené skutočnosti možno konštatovať nízku vizuálnu podobnosť porovnávaných označení.

Prihlasovateľ argumentoval aj tým, že ako prvý vo zverejnenom označení je grafický prvok a nie slovná časť „SKY“ a zároveň poukázal na netypický tvar zástavy. Úrad k jeho tvrdeniu uvádza, že pri vizuálnom porovnaní pokiaľ označenia tovarov a služieb obsahujú slovnú a aj obrazovú zložku, slovný prvok má na spotrebiteľa logicky silnejší dopad ako obrazový prvok, pretože spotrebiteľia obvykle neanalyzujú označenia tovarov a služieb, ale vyjadrujú sa o označeniach prostredníctvom ich slovných prvkov, a týmto preto prirodzene venujú aj väčšiu pozornosť. Zároveň je tiež potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že spotrebiteľ nemá možnosť porovnávať tieto označenia reálne vedľa seba, preto sa spoľahne len na pamäťovú stopu, ktorú si uchoval v povedomí, a preto si netypický tvar zástavy nemusí zapamätať ako prvok, ktorý by mu pomohol v orientácii na trhu.

Z fonetického hľadiska je zrejme, že staršia ochranná známka bude spotrebiteľskou verejnosťou aj s nižšou úrovňou anglického jazyka reprodukovaná ako „skai“ a zverejnené označenie ako „Skaident“. V prípade, ak by spotrebiteľská verejnosť nedisponovala ani nižšou úrovňou znalosti anglického jazyka bude staršia ochranná známka reprodukovaná ako „sky“ a zverejnené označenie ako „skydent“. 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 „dent“, 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 môže byť slovný prvok zverejneného označenia „SKYDENT“ vnímaný ako zložené slovo, keďže slovo „sky“ má konkrétny význam „nebo, obloha“ a výraz „dent“ navodzuje spojenie s dentálnymi výrobkami či službami, a napriek tomu, že pochádzajú z anglického jazyka, je ich význam zrejmy aj väčšine slovenských spotrebiteľov so základnou znalosťou angličtiny, čo vo vzťahu k niektorým prihlasovaným tovarom a službám v oblasti predaja zdravotníckych tovarov môže naznačovať ich súvislosť so zubárskym odvetvím. Staršia ochranná známka je tvorená len výrazom „SKY“, z anglického jazyka „obloha, nebo, nebesá“. Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že porovnávané označenia sú zo sémantického hľadiska podobné len do tej miery, že obsahujú spoločný slovný prvok „SKY“, pretože slovný prvok „dent“ prispieva z významovej stránky k ich čiastočnému rozlíšeniu.

K tvrdeniu prihlasovateľa o tom, že anglický slovný prvok „SKY“ staršej ochrannej známky si spotrebiteľ môže zameniť s anglickým výrazom „SKI“ – v preklade lyže, lyžovanie, úrad uvádza, že možno pripustiť i takéto významové prepojenie, i keď je dosť nepravdepodobné. Avšak v takom prípade by aj pri slovnom výraze tvoriacom zverejnené označenie „SKYDENT“ bolo možné očakávať zámenu prvku „SKY-“, so slovným výrazom „ski“ týmto priemerným spotrebiteľom.

Čo sa týka argumentu prihlasovateľa o možnom rozdelení slova „SKYDENT“ na časť „SK“ (skratka Slovenskej republiky) a časť „YDENT“ (identita, identifikácia), úrad je toho názoru, že spotrebiteľ by takto umelo slovo nedelil, keďže výraz „YDENT“ nemá ekvivalent s takýmto pravopisom ani v anglickom, ani v slovenskom jazyku. Naproti tomu, ak je slovo zložené z dvoch častí, ktoré sú samotné nositeľmi významu, spotrebiteľ tak urobí automaticky a prirodzene slovo rozdelí na „SKY – DENT“.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámeny

Pravdepodobnosť zámeny 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 zámeny 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 zámeny 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 16 a 35 široká spotrebiteľská verejnosť a odborná verejnosť, ktorej sú predmetné tovary a služby určené. Kolízne tovary sú tovarmi každodennej spotreby, a služby v triede 35 môžu byť v istých prípadoch aj špecifického zamerania, a preto pri ich výbere môže stupeň pozornosti spotrebiteľa variovať od priemerného po vyšší.

K celkovému hodnoteniu pravdepodobnosti zámény zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou je potrebné uviesť, že na základe ich porovnania zo všetkých troch posudzovaných hľadísk (vizuálne, fonetické, sémantické) bola konštatovaná čiastočná podobnosť porovnávaných označení 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. Konštatovaná podobnosť porovnávaných označení je umocnená zistenou zhodou a podobnosťou všetkých prihlasovaných tovarov v triede 16 a časti služieb z triedy 35 so zapísanými tovarmi a službami staršej ochrannej známky, takže aj pri vyššej pozornosti spotrebiteľa riziko vzniku pravdepodobnosti zámény porovnávaných označení je reálne, a to najmä pri hodnotení pravdepodobnosti asociácie medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou, pretože zverejnené označenie obsahuje celú staršiu ochrannú známku a je prihlasované pre zhodné, resp. podobné tovary a služby, môže vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti dochádzať ku vzniku mylnej predstavy o ich vzájomnej spojitosti. V danom prípade porovnávaných označení je potrebné uviesť, že ani existencia ďalších prvkov (zástava a slovný prvok „DENT“), nedokáže ovplyvniť vnímanie zverejneného označenia do takej miery, aby vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti nedochádzalo k omylu, čo sa týka pôvodu porovnávaných označení. V zmysle obchodných zvyklostí sa spotrebiteľ môže domnievať, že zverejnené označenie je len variantom staršej ochrannej známky. Tiež možno predpokladať, že na základe uvedeného výrazu „SKY“ spotrebiteľ nadobudne dojem, že kolízne označenia spolu úzko súvisia, a že si namietateľ rozširuje známkový rad s uvedeným slovným výrazom.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení síce odmietol pravdepodobnosť zámény označení na strane verejnosti s odôvodnením, že zverejnené označenie sa viaže na výrobu a predaj stomatologických výrobkov, zatiaľ čo staršia ochranná známka sa viaže na program zameraný na prenos televízneho signálu a činnosti spojené s televíznou spoločnosťou. Uvedený argument prihlasovateľa nemôže ovplyvniť závery, ku ktorým úrad dospel po dôkladnom preskúmaní podobnosti relevantných tovarov a služieb a označení, keďže predmetom úradnej analýzy v zmysle uplatneného námietkového dôvodu musia byť tovary a služby obsiahnuté v zozname tovarov a služieb, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, s tovarmi a službami, pre ktoré je zverejnené označenie prihlasované.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení tvrdil, že prvok „SKY“ nemôže byť typický len pre namietateľa, keďže aj pre tovary v triede 16 a služby v triede 35 sú zapísané aj iné ochranné známky obsahujúce slovný prvok „SKY“. K uvedenému prihlasovateľ predložil zoznam takýchto označení z medzinárodného registra, registra EUIPO a národného registra ochranných znáмок. Úrad v tejto súvislosti konštatuje, že len existencia zápisov ochranných znáмок 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 poukázanie na iné zapísané ochranné známky predložené prihlasovateľom nepreukazujú, že spotrebiteľia sa s označeniami obsahujúcimi slovný prvok „SKY“ 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.

Na základe uvedeného je potrebné konštatovať, že pre tovary v triede 16 a časť služieb v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako podobné, resp. zhodné boli naplnené podmienky v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

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

Doručiť:

Rott, Ružička & Guttmann
Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
Pionierska 15
831 02 Bratislava

Ing. Dalibor Gruber
Gele, Patentová, známková, oceňovacia a súdno-znalecká kancelária
Humenská 29
040 11 Košice