



Banská Bystrica 26. 1. 2018  
POZ 2024-2016/N-1-2018

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Thomasa Goletza, Neuer Wall 50, 20354 Hamburg, Nemecko, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Kvetoslavom Bačíkom, ul. SNP 365/76-21, 018 51 Nová Dubnica (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „DIDI“ do registra ochranných známkov, prihláseného 14.9.2016 prihlasovateľom Beijing Xiaoju Technology Co., Ltd., No. 2, North Section, 5F, Building 1, No. 9 Shangdi East Road, Haidian District, Beijing, Čína, zastúpeným v konaní spoločnosťou ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária, Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 2024-2016 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1.12.2016, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

**námietky sa zamietajú.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „DIDI“ do registra ochranných známkov, číslo spisu POZ 2024-2016 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 27.2.2017 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., týkajúce sa časti prihlasovaných služieb v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podanie námietok namietateľ odôvodnil tým, že je majiteľom staršej medzinárodnej slovnej ochrannej známky „Diddl“ č. 1285335 (ďalej aj „staršia ochranná známka“), ktorá bola zapísaná 2.4.2015 pre tovary a služby v triedach 6, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28 a 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s platnosťou pre Európsku úniu a ďalšie štáty.

Ďalej sa namietateľ venoval porovnaniu tovarov a služieb dotknutých označení a v tejto súvislosti uviedol, že zverejnené označenie je prihlasované v triede 42 pre služby „*zhotovovanie kópií počítačových programov; inštalácia počítačového softvéru; tvorba softvéru; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); uchovávanie elektronických údajov; zálohovanie údajov mimo pracoviska; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS)*“, ktoré sú podobné so zapísanými tovarmi „*počítačové hracie programy; počítačový softvér (nahraný); počítačové programy (na stiahnutie); elektronické publikácie (na stiahnutie); video a počítačové hracie programy*“ v triede 9.

Podľa namietateľa prihlasované služby sú službami, ktoré je možné poskytovať len pri súčasnom využití (v súčinnosti) so zapísanými tovarmi. Alternatívne sú zapísané tovary výsledkom vykonávania prihlasovaných služieb.

Namietateľ dodal, že v každom prípade spolu tieto tovary a služby úzko súvisia a nie je možné ich od seba oddeliť, a preto priemerný spotrebiteľ bude uvedené tovary a služby považovať za pochádzajúce od toho istého poskytovateľa, či výrobcu.

Ďalej sa namietateľ venoval porovnaniu označení z jednotlivých hľadísk a v súvislosti s vizuálnym

hľadiskom uviedol, že porovnávané slovné označenia sú tvorené podobným zoskupením písmen „D“ a „i“: Zverejnené označenie tvoria dve slabiky „DI“ a staršiu ochrannú známku tvoria dve slabiky „Di“ a „dl“.

Podľa namietateľa je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že písmená „i“ (malé) a I (veľké) sú zameniteľné a písmená „D“ (veľké) a „d“ (malé) sú tiež zameniteľné. Podstatné je tiež, že zverejnené označenie a aj staršia ochranná známka obsahujú počiatočný zhuk písmen „DID“, po ktorom nenasleduje žiadny rozlišovací prvok.

Z fonetického hľadiska sú dotknuté označenia podľa namietateľa tiež podobné. Možnosti vyslovenia zverejneného označenia sú „DiDi“ alebo „DLDL“. Staršiu ochrannú známku spotrebiteľia prečítajú ako „Didl“ alebo „Didi“. Podľa namietateľa podstatné je to, že dotknuté označenia obsahujú počiatočný zhuk písmen „DID“, po ktorom nenasleduje žiadny rozlišovací prvok.

Namietateľ uviedol, že slovné prvky dotknutých označení nemajú zo sémantického hľadiska žiaden význam.

Ďalej namietateľ uviedol, že z globálneho hodnotenia tak vyplýva zrejmy záver, že dotknuté označenia sa vyznačujú celkovou vysokou mierou podobnosti.

Podľa prihlasovateľa z dôvodu podobnosti dotknutých označení a súčasnej podobnosti (úzkého vzťahu) tovarov a služieb, existuje pravdepodobnosť zámény dotknutých označení na strane verejnosti.

Namietateľ na základe uvedených skutočností navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia čiastočne zamietol pre služby „*zhotovovanie kópií počítačových programov; inštalácia počítačového softvéru; tvorba softvéru; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); uchovávanie elektronických údajov; zálohovanie údajov mimo pracoviska; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS)*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 2.5.2017 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 28.8.2017, zhrnul argumenty namietateľa a konštatoval, že s názorom namietateľa nesúhlasí z nasledovných dôvodov:

Spoločnosť prihlasovateľa bola založená v roku 2012 v Pekingu v Číne a je globálnym lídrom v oblasti inteligentnej automobilovej dopravy, je najväčším operátorom siete vozidiel na svete a globálnym lídrom v oblasti inteligentných dopravných systémov. Prevádzkuje mobilnú aplikáciu „DiDi Dache“, ktorá vytvorila komplexný systém slúžiaci na zdieľanie jász. Na platforme aplikácie „DiDi“ bolo uskutočnených celkom 1,43 miliardy jász, čím sa táto platforma stala druhou najväčšou on-line platformou na svete.

Ďalej sa prihlasovateľ venoval porovnaniu dotknutých označení „DIDDL“ vs. „DIDI“ a uviedol, že pri prieskume podobnosti označení je nutné tiež zohľadniť celkový dojem, ktorým pôsobia označenia na spotrebiteľa, pretože priemerný spotrebiteľ obvykle vníma označenie ako celok a neskúma jeho jednotlivé detaily.

Dotknuté označenia z vizuálneho hľadiska na začiatku zdieľajú rovnaké písmená „DID“ v rovnakom poradí, čo však nestačí na to, aby označenia boli vizuálne podobné. Staršia ochranná známka ako celok pozostáva z piatich písmen oproti štyrom písmenám zverejneného označenia, čím je vizuálne dlhšia. Podľa prihlasovateľa posledné dve písmená „DL“ staršej ochrannej známky a koncové štvrté písmeno „I“ zverejneného označenia nemajú žiadne vizuálne podobnosti. Vizuálnemu dojmu staršej ochrannej známky dominuje dvojité stredové písmeno „D“ (-DD-), zatiaľ čo vo zverejnenom označení sa objavuje dvakrát kombinácia písmen „DI“ (DIDI). Navyše dotknuté označenia pozostávajú z krátkych slovných prvkov a odlišné koncovky budú spotrebiteľmi zreteľne vnímané. Ďalej, spotrebiteľia nebudú skracovať alebo rozdeľovať slovné prvky dotknutých označení na zhuk písmen „DID“, ktorý nemá žiadny význam, a ktorý nekorešponduje s rozdelením predmetných slovných prvkov na slabiky, a koncovky „-DL“ a „-I“. Podľa prihlasovateľa na základe uvedených skutočností je potrebné odmietnuť stanovisko namietateľa, podľa ktorého je z vizuálneho hľadiska podstatný počiatočný sled písmen „DID“, po ktorom nenasleduje žiadny rozlišovací prvok.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ konštatoval, že odlišnosti slovných prvkov dotknutých označení „DIDDL“ vs. „DIDI“ prevážia nad ich podobnosťami a dotknuté označenia vytvárajú ako celky

odlišný vizuálny dojem.

Prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie spotrebiteľa prečítajú s použitím slovenskej výslovnosti ako „DI-DI“ a fonetická reprodukcia s použitím anglickej výslovnosti je nepravdepodobná. Rovnako aj staršiu ochrannú známku budú spotrebiteľa reprodukovať s použitím slovenskej výslovnosti ako „DI-DL“. Podľa prihlasovateľa a dotknuté označenia sa síce zhodujú v prvej slabike „DI-“, ale výslovnosť druhej časti predmetných slov je zreteľne odlišná. Slovný prvok zverejneného označenia obsahuje dve opakujúce sa slabiky „DI-DI“, na začiatku ktorých sú znelé spoluhlásky. Obe slabiky sa vyslovia s rovnakou intenzitou, ich výslovnosť je výrazná a prízvučná, pričom intonácia pri vyslovovaní oboch slabík má stúpajúcu tendenciu. Výslovnosť slovného prvku staršej ochrannej známky má odlišnú intonáciu a rytmus. Pri výslovnosti slovného prvku „DIDDL“ výraznejšie zaznie prvá hláska „D“ prvej slabiky „DI“ a zvyšné hlásky „DL“ druhej slabiky sú menej výrazné a ťažšie vysloviteľné. Fonetická reprodukcia koncovej slabiky „-DL“ je neznelá a má klesajúcu intonáciu. Koncové slabiky porovnávaných označení „-DI“ vs. „-DL“ znejú celkom odlišne. Fonetickú reprodukciu zverejneného označenia charakterizuje opakovanie zreteľnej slabiky „DI“. Podľa prihlasovateľa obe označenia sú foneticky krátke a rozdiely budú jasne vnímané verejnosťou. Z uvedeného vyplýva, že celkový zvukový vnem a zároveň reprodukcia porovnávaných označení je odlišná.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že zo sémantického hľadiska dotknuté označenia nemajú žiaden význam v slovenskom a ani v cudzom jazyku. To znamená, že porovnanie predmetných označení zo sémantického hľadiska nemá vplyv na celkové posúdenie podobnosti označení.

Ďalej sa prihlasovateľ venoval porovnaniu napadnutých prihlasovaných služieb v triede 42 a zapísaných tovarov v triede 9 a uviedol, že nesúhlasí so stanoviskom namietateľa, že všetky napadnuté služby úzko súvisia so zapísanými tovarmi v triede 9, a teda že sú s nimi zhodné, resp. podobné.

Služby zverejneného označenia „*tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); uchovávanie elektronických údajov; zálohovanie údajov mimo pracoviska; poradenstvo pri tvorbe webových stránok*“ nemajú z hľadiska účelu a charakteru žiadny súvis s „*počítačovým softvérom*“, ktorý je chránený staršou ochrannou známkou. Podľa prihlasovateľa predmetné služby sú nepodobné s citovanými tovarmi staršej ochrannej známky v triede 9.

Prihlasovateľ uviedol, že napadnuté služby v triede 42 predstavujú špecializované služby v oblasti informačných technológií týkajúce sa vývoja a údržby počítačového softvéru a webových stránok, a preto nepatria medzi bežné služby a ani nie sú určené širokej spotrebiteľskej verejnosti. Výberu IT služieb relevantná spotrebiteľská verejnosť, najmä odborná verejnosť alebo profesionálna podniková verejnosť, venuje dôkladnú pozornosť a dlhší časový priestor. Z uvedeného dôvodu možno podľa prihlasovateľa predpokladať, že miera pozornosti relevantnej skupiny spotrebiteľskej verejnosti bude vyššia ako priemerná.

Prihlasovateľ poznamenal, že staršia ochranná známka má priemernú tzv. inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť v súvislosti s tovarmi v triede 9.

Prihlasovateľ dodal, že z vizuálneho hľadiska staršej ochrannej známky dominuje dvojité stredové písmeno „-DD-“, zatiaľ čo zverejnené označenie charakterizuje opakovanie dvojice písmen „DI“. Z fonetického hľadiska sa porovnávané označenia zreteľne odlišujú v koncovej (druhej) slabike, pričom označenia majú rozdielny rytmus a intonáciu. Štvorpísmenkové alebo päťpísmenkové slová nemožno považovať za obzvlášť krátke, ale na druhej strane, takéto slová nie sú dlhé a ani zložité. Podľa prihlasovateľa pri vnímaní takýchto slovných prvkov sú spotrebiteľa schopní vnímať a postrehnúť aj relatívne malé rozdiely.

Rozdiely na konci porovnávaných označení sa musia zohľadniť pri posúdení pravdepodobnosti zámeny medzi danými označeniami.

Keďže napadnuté služby sú špecializované, drahšie alebo zamerané na obchodných spotrebiteľov, spotrebiteľ, ktorý tieto služby získa, vykoná dôkladné preskúmanie dostupných služieb na trhu a veľmi pravdepodobne bude kontaktovať viacerých poskytovateľov. V priebehu tohto výberového procesu by takíto spotrebiteľa získali informácie nielen o vlastnostiach a atribútoch ponúkaných služieb, ale aj o totožnosti poskytovateľov takýchto služieb na trhu, a preto by príslušní spotrebiteľa mohli zaznamenať aj malé rozdiely medzi predmetnými označeniami. Napriek podobnosti časti napadnutých prihlasovaných služieb v triede 42 a bežnej úrovni rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, prihlasovateľ je toho názoru, že nie je pravdepodobné, že spotrebiteľa sa môžu domnievať, že služby zverejneného označenia pochádzajú od

toho istého podniku alebo prípadne od hospodársky prepojených podnikov.

V závere vyjadrenia prihlasovateľ informoval úrad o výsledku paralelných konaní o námietkach podaných namietateľom proti zápisu označenia „DIDI“ pre služby v triede 42 v Portugalsku a vo Francúzsku. Úrady vo Francúzsku a v Portugalsku zhodne zamietli podané námietky proti registrácii označenia „DIDI“ pre služby v triede 42 z dôvodu, že medzi príslušnými označeniami „DIDI“ a „DIDDL“ neexistuje pravdepodobnosť zámény. Na preukázanie uvedených skutočností prihlasovateľ predložil kópie rozhodnutí o námietkach v Portugalsku a vo Francúzsku spolu s ich prekladmi do anglického jazyka (prílohy č. 1 a 2).

Prihlasovateľ tiež informoval úrad o tom, že vlastní zapísané ochranné známky na slovné označenie „DIDI“ zahŕňajúce napadnuté služby v triede 42 aj v iných krajinách EÚ alebo sveta. Poukázal na ochranné známky „DIDI“ v krajinách: Spojené arabské emiráty č. 259785 (trieda 9), Spojené arabské emiráty č. 259790 (trieda 42), Austrália č. 1725474 (triedy 9, 35, 39, 42 a 45), Čile č. 1221947 (trieda 42), Česká republika č. 358292 (triedy 9, 12, 36, 37, 39, 42 a 45), Dánsko č. VR 2015 02883 (triedy 9, 35, 39, 42 a 45), Hongkong č. 303486646 (triedy 9, 35, 37, 39, 42 a 45), Švajčiarsko č. 684504 (triedy 9, 35, 39, 42 a 45), Japonsko č. 05949482 (triedy 9, 35, 36, 37, 39, 42 a 45), Macau č. N/102736 (trieda 9), Macau č. N/102740 (trieda 42), Mexiko č. 1718835 (trieda 42), Nový Zéland č. 1028525 (triedy 9, 35, 39, 42 a 45), Filipíny č. 4/2016/00010905 (triedy 9, 35, 36, 37, 39, 42 a 45) a Švédsko č. 531306 (triedy 9, 39, 42 a 45). Na preukázanie uvedených skutočností prihlasovateľ predložil kópie príslušných registračných certifikátov (prílohy č. 3 až 17).

Prihlasovateľ konštatoval, že odlišnosti medzi porovnávanými označeniami jasne a jednoznačne prevažujú nad ich podobnosťami a zverejnené označenie nemá chrániť iba zhodné alebo podobné služby.

Prihlasovateľ je toho názoru, že existencia pravdepodobnosti zámény na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti je vylúčená. Z dôvodu zreteľne postrehnuteľných vizuálnych ako aj fonetických rozdielov nemá spotrebiteľská verejnosť dôvod sa domnievať, že služby takto označené pochádzajú od jedného podniku alebo od ekonomicky prepojených podnikov. Prípadné súčasné používanie týchto označení v súvislosti so službami v príbuznej oblasti nemôže uvádzať spotrebiteľa do omylu, čo sa týka pôvodu poskytovaných služieb a tovarov označených dotknutými označeniami.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol, aby úrad podané námietky zamietol a zverejnené označenie „DIDI“ zapísal do registra ochranných známkov pre všetky prihlasované tovary a služby.

### **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

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

Podľa § 7 písm. a) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známkov úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c) 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 slovnej ochrannej známky „DIDI“, číslo spisu POZ 2024-2016, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 14.9.2016 prihlasovateľom Beijing Xiaoju Technology Co., Ltd., No. 2, North Section, 5F, Building 1, No. 9 Shangdi East Road, Haidian District, Beijing, Čína, a zverejnená vo Vestníku úradu 1.12.2016 pre tovary a služby v triedach 12, 36, 37, 39, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Thomas Goletz, Neuer Wall 50, 20354 Hamburg, Nemecko, je majiteľom

medzinárodnej slovnej ochrannej známky „Diddl“ č. 1285335, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 6, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28 a 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 8.10.2014 s územným rozšírením pre Európsku úniu.

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

Námietky smerujú proti nasledujúcim službám zverejneného označenia:

**trieda 42** – „*zhotovovanie kópií počítačových programov; inštalácia počítačového softvéru; tvorba softvéru; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); uchovávanie elektronických údajov; zálohovanie údajov mimo pracoviska; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS)*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná okrem tovarov a služieb v triedach 6, 14, 16, 18, 21, 25, 28 a 38 aj pre nasledujúce tovary:

**trieda 9** – „*apparatus and instruments for conducting, switching, converting, storing, regularizing and controlling of electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, in particular CD players, DVD players, MP3 players; radios; magnetic data carriers; recording discs; sound carriers; CDs; CD-rooms; DVDs; music cassettes; audio cassettes; video tapes; video cassettes; films (exposed); cinematographic films (exposed), cartoons; films, exposed; video films; data processing equipment; computers; computer peripheral devices; mouse pads; computer game programs; computer software (stored); computer programs (downloadable); diskettes; downloadable electronic publications; paddles for TV, video and computer game programs; telephone sets; mobile phones; equipment for mobile phones, in particular cases for mobile phones, bags for mobile phones, included in this class; faceplates for mobile phones; headsets; optical goods; sunglasses; spectacle cases; protective helmets; bicycle helmets; decorative magnets; magnet cards; coin-operated mechanisms for vending machines; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers; calculating machines; calculators; photo cameras; cases for CDs*” [ovládacie prístroje a nástroje na spínanie, premenu, ukladanie, reguláciu a kontrolu elektrickej energie; prístroje na záznam, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu, najmä CD prehrávače, DVD prehrávače, MP3 prehrávače; rádiá; magnetické médiá; gramofónové platne; zvukové nahrávky (nosiče); CD disky; CD-ROOM disky; DVD disky; hudobné kazety; audio kazety; videokazety; videokazety; kinofilmy (exponované); kinematografické filmy (exponované), kreslené filmy; nahraté filmy, videofilmy; zariadenia na spracovanie dát; počítače; periférne zariadenia počítačov; podložky pre počítačové myši; počítačové hracie programy; počítačový softvér (nahraný); počítačové programy (na stiahnutie); diskety; elektronické publikácie (na stiahnutie); ovládacie prvky pre TV, video a počítačové hracie programy; telefóny; mobilné telefóny; vybavenie pre mobilné telefóny, najmä puzdrá na mobilné telefóny, ktoré sú zahrnuté v tejto triede; predné kryty pre mobilné telefóny; slúchadlá; optické výrobky; slnečné okuliare; puzdra na okuliare; ochranné prilby; cyklistické prilby; dekoratívne magnety; magnetické karty; mincové mechanizmy na predajné automaty; mechanizmy uvádzané do činnosti vhođením mince; registračné pokladnice; počítačie stroje; kalkulačky; fotoaparáty, kamery; puzdrá na CD disky].

Pred samotným porovnaním tovarov a služieb je potrebné uviesť, že na účely posúdenia podobnosti tovarov alebo služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámény, 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 alebo služieb.

Prihlasované služby v triede 42 „*zhotovovanie kópií počítačových programov; inštalácia počítačového softvéru; tvorba softvéru; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); uchovávanie elektronických údajov; zálohovanie údajov mimo pracoviska; poradenstvo pri tvorbe webových stránok;*

poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS)“ možno považovať za podobné so zapísanými tovarmi „počítače; počítačové hracie programy; počítačový softvér (nahraný); počítačové programy (na stiahnutie); elektronické publikácie (na stiahnutie); video a počítačové hracie programy“ pre staršiu ochrannú známku v triede 9, pretože priamo navzájom súvisia, resp. sa dopĺňajú, môžu byť v niektorých prípadoch priamo ich výsledkom alebo patria do blízkeho sektoru informačných technológií a služieb, a tak sa spotrebiteľ očakávajúci poskytovanie kompletných služieb predajcu a poskytovateľa môže domnievať, že pochádzajú z jedného alebo spojeného zdroja.

## Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2024-2016)

Staršia ochranná známka  
(MOZ č. 1285335)

### DIDI

### Diddl

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 jednoslovných označení písaných v štandardnom type písma, pričom zverejnené označenie je tvorené zo štyroch písmen, ktoré sa opakujú „DIDI“ a staršia ochranná známka pozostáva z piatich písmen „Diddl“. Vizuálny vnem spotrebiteľa však okrem dĺžky slovných prvkov ovplyvňuje najmä rozmiestnenie, charakter a prípadne aj tvarové zvláštnosti jednotlivých písmen. V posudzovanom prípade je vizuálny vnem, čo sa dĺžky označení týka, podobný a začiatok dotknutých označení tvorený časťou „DID/Did“ je zhodný. Vo zverejnenom označení za zhodnou časťou „DID-“ nasleduje písmeno „I“ a v staršej ochrannej známke je to skupina dvoch písmen „dl“. Je potrebné zdôrazniť, že vizuálnemu dojmu staršej ochrannej známky dominuje dvojité stredové písmeno „d“ (-dd-), zatiaľ čo vo zverejnenom označení sa objavuje dvakrát kombinácia písmen „DI“ (DIDI), ktorá má za následok vznik vizuálnej symetrie zverejneného označenia. Uvedené usporiadanie písmen v porovnávaných označeniach síce vedie k rozdielnym vizuálnym efektom, avšak vzhľadom na to, že v oboch označeniach sa nachádza zhodný začiatok „DID/Did“, určitú mieru ich vizuálnej podobnosti nemožno úplne odmietnuť.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti porovnávaných označení **z fonetického hľadiska**, je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že zverejnené označenie bude reprodukované pomocou dvoch slabík, a to ako „di-di“ a staršia ochranná známka je podľa pravidiel slovenskej gramatiky len jednoslabičná. Zvuková reprodukcia zverejneného označenia bude realizovaná plynulým striedaním jasne zrozumiteľných bezšumových slabík „di-di“ v rýchlom rytme, a to z toho dôvodu, že obe slabiky sú vytvorené zo znelých spoluhlások „d“, za ktorými nasleduje samohláska „i“, čo spôsobí ich dobrú a zreteľnú reprodukciu a výslovnosť, založenú na vibrácii spojenej s vysokým stupňom tónovosti a zvučnosti, bez šumu. V staršej ochrannej známke na jej začiatku zaznie tiež „di“ ako vo zverejnenom označení, avšak v tomto prípade je dôraz kladený na samohlásku „i“, ktorá je vyslovovaná predĺžene. Druhá časť označenia, a to skupina spoluhlások „dl“, je však vyslovovaná tlmene s klesajúcou intonáciou, čo spôsobuje, že reprodukcia staršej ochrannej známky je dlhšia, v odlišnom rytme a intonácii, ako reprodukcia zverejneného označenia založená na striedaní sa dvoch rovnako výrazných slabík „di“. Uvedené skutočnosti možno zhrnúť do záveru, že fonetické rozdiely spočívajúce v rozdielnom rytme, intonácii a dĺžke reprodukcie označení sú pre priemerného spotrebiteľa dostatočne výrazné a vnímateľné na ich odlišenie. Možná zámena malého písmena „l“ za veľké písmeno „L“ v slovnom prvku „Diddl“ staršej ochrannej známky, na ktorú upriamil pozornosť namietateľ, je situácia málo pravdepodobná, keďže výraz „Diddl“ je tvorený obvyklým spôsobom, keď prvé písmeno slova je veľké a za ním nasledujú štyri písmená malej abecedy. Je nedôvodné brať do úvahy situáciu, že by štvrté písmeno pokladal spotrebiteľ za písmeno „l“ veľkej abecedy.

**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. V konkrétnom prípade možno slovný prvok zverejneného označenia „DIDI“ považovať za fantazijný. Slovný prvok staršej ochrannej známky „Diddl“ je možné označiť tiež za fantazijný, prípadne ako odvodený od anglického slova „diddle“, ktoré sa číta ako „didl“, a ktoré v preklade do slovenského jazyka znamená „figľom oklamať, flákať sa, behať sem a tam,

*pohybovať sa tam a späť, hore a dolu, atď“*. Zo sémantického hľadiska je teda nutné uviesť, že vzhľadom na fantazijný charakter jedného alebo aj oboch porovnávaných označení nebude mať toto hľadisko vplyv na posúdenie ich podobnosti.

### **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 spoliehať 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 pozorneho a obozretného, avšak miera pozornosti relevantného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb v triedach 9 a 42 na jednej strane odborne zdatnejšia časť spotrebiteľskej verejnosti, ktorej sú predmetné tovary a služby určené, a tie si vzhľadom na účel ich použitia vyžadujú stredný až vyšší stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere, keďže nejde o produkty dennej spotreby, ale technicky a finančne náročnejšie tovary, či služby. Na druhej strane pri niektorých tovaroch z triedy 9 ide o tovary určené síce širokej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá však týmto tovarom bude venovať priemernú, prípadne až vyššiu mieru pozornosti, pretože ide o tovary, ktoré nie sú predmetom každodenných nákupov.

V danom prípade boli porovnávané slovné označenia vyhodnotené ako v určitej miere podobné z vizuálneho hľadiska, ale odlišné z fonetického hľadiska, pričom sémantické hľadisko sa vzhľadom na fantazijnosť označení neuplatní. Aj v prípade zohľadnenia faktu, že prvá časť porovnávaných označení „DID/Did“ je rovnaká, tak koncové časti označení „/dl“ umožnili vznik odlišných koncových prípon „di/ddl“ s rozdielnou výslovnosťou a aj odlišným vizuálnym vnemom. Podstatné je tiež, že ide o pomerne krátke označenia, ktoré spotrebiteľ obsiahne zrakom celé, a pri ktorých si je schopný uvedomiť a zapamätať aj menšie rozdiely, navyše ak tieto zabezpečia, ako v tomto prípade, odlišnú fonetiku a dodávajú označeniam osobitý charakter (zverejnené označenie tvorí opakujúce sa rytmické striedanie rovnakej spoluhlásky a samohlásky, zatiaľ čo staršia ochranná známka je vizuálne zaujímavá zdvojeným písmenom „d“ v strede slova, ktoré tiež predlžuje sluchový vnem). Práve neobvyklé zdvojené stredové písmeno „d“ (-dd-) v staršej ochrannej známke a dvakrát opakujúca sa kombinácia písmen „DI“ (DIDI) vo zverejnenom označení budú v rámci pamäťovej stopy pomerne výraznými prvkami, ktoré posilnia význam rozdielnosti porovnávaných označení na úkor ich zhodných častí. Taktiež je podstatný ten fakt, že kolízne tovary a služby predstavujú počítače a rôzne počítačové programy a služby spojené s nimi, pri ktorých treba počítať s priemernou až vyššou mierou pozornosti priemerného spotrebiteľa tak laika, ako aj odborníka.

Vzhľadom na uvedené, napriek tomu, že kolízne služby zverejneného označenia prihlasované v triede 42 boli vyhodnotené ako služby podobné s tovarmi staršej ochrannej známky v triede 9, možno dospieť k záveru, že v danom prípade neexistuje pravdepodobnosť zámény porovnávaných označení, pretože zistené rozdiely medzi označeniami a celkový odlišný dojem, ktorým označenia pôsobia, sú dostatočné na to, aby zabezpečili ich odlišenie na trhu aj z pohľadu priemerne vnímajúceho relevantného spotrebiteľa. Rovnako tak možnosť asociácie porovnávaných označení je nepravdepodobná, pretože porovnávané označenia neobsahujú zhodný samostatný prvok, alebo taký prvok, ktorého prítomnosť by si spotrebiteľ v označeniach uvedomil, a ktorý by mohol vyvolať asociáciu medzi nimi.

K tvrdeniu namietateľa, že slovný prvok staršej ochrannej známky spotrebiteľa tiež prečítajú ako „Didi“, keďže posledné písmeno slovného prvku „Diddl“ vyhodnotia ako veľké písmeno „I“, je potrebné uviesť, že k takejto úvahe by mohlo dochádzať len pri porovnaní kolíznych označení umiestnených na trhu vedľa seba

a výraznej snahe priblížiť si vzájomne označenia, čo je však situácia na trhu málo pravdepodobná, keďže spotrebiteľ používa najprirodzenejšie a najpravdepodobnejšie spôsoby identifikácie označení, ktoré si najľahšie zapamätá. V tomto prípade nie je dôvod, prečo by sa spotrebiteľ takouto úvahou mal riadiť, keď za úvodným veľkým písmenom „D“ nasleduje skupina malých písmen.

Je potrebné dodať, že samotná existencia zapísaných ochranných známkov prihlasovateľa so slovným prvkom „DIDI“, bez dôkazov, že by mohlo ich používanie na trhu ovplyvniť vnímanie prvku „Diddl“ spotrebiteľom, nemá vplyv na výsledok porovnávania zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou. Rovnako na výsledok konania v danom prípade nemá vplyv ani výsledok konaní o námietkach vo Francúzsku a Portugalsku, pretože konanie o námietkach prebieha na území Slovenskej republiky samostatne a nezávisle od konaní pred inými úradmi či súdmi, keďže špecifiká slovenského relevantného spotrebiteľa, napr. vzhľadom na ich fonetické a/alebo sémantické vnímanie môžu byť značne odlišné.

Vzhľadom na tieto skutočnosti možno konštatovať, že neboli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. 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:

Ing. Kvetoslav Bačík  
ul. SNP 365/76-21  
018 51 Nová Dubnica

ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o.  
Patentová, známková a právna kancelária  
Záhradnícka 36  
821 08 Bratislava



