



Banská Bystrica 23. 10. 2019

POZ 1749-2018/N-98-2019

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa 24IP LAW GROUP SONNENBERG FORTMANN, Herzogspitalstr. 10a, 803 31 Mníchov, Nemecká spolková republika, zastúpeného v konaní spoločnosťou TOMES - Patentová a známková kancelária, s.r.o., Koprivnická 36, 841 02 Bratislava - mestská časť Dúbravka (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia **SMARTUP** do registra ochranných znáмок, prihláseného 6.8.2018 prihlasovateľkou Mgr. Natáliou Drenkovou, Roľnícka 187, 831 07 Bratislava 36, Slovenská republika (ďalej „prihlasovateľka“) pod číslom spisu POZ 1749-2018 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 5.11.2018, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

**námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky **SMARTUP**, číslo spisu POZ 1749-2018, sa zamietá.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia **SMARTUP** do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 1749-2018 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 17.1.2019 podané námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, týkajúce sa celého zoznamu služieb prihlásených v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že je majiteľom ochrannej známky EÚ, č. 016755498, „smartip“ (ďalej aj „staršia ochranná známka“), zapísanej pre služby v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ uviedol, že za nosnú časť zverejneného označenia **SMARTUP** považuje prvú časť slovného prvku „SMART“ a že ostatné prvky sú len dekoratívne, ktoré nemajú vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť ako slovný prvok.

Namietateľ upozornil, že spolupracuje na medzinárodnej úrovni s viacerými advokátskymi kancelárkami v oblasti duševného vlastníctva a prihlasovateľka ochrannej známky taktiež poskytuje služby v oblasti duševného vlastníctva.

Pri porovnávaní predmetných označení namietateľ skonštatoval, že prvú časť slovného prvku „SMART“ zverejneného označenia, obsiahnutú v staršej ochrannej známke namietateľa, bude spotrebiteľ vnímať prednostne. Spoločná časť slovných prvkov porovnávaných označení „SMART“ podľa namietateľa tvorí dominantnú a dištinktívnu časť porovnávaných označení. Namietateľ uviedol, slovné prvky porovnávaných označení sa od seba líšia len v písmene „U“ vs. „I“, počtom písmen sú rovnaké, a teda sú z vizuálneho hľadiska podobné. Taktiež namietateľ skonštatoval fonetickú i sémantickú podobnosť na základe zhodnej časti slovného prvku „SMART“ s rovnakou zvukovou reprodukciou, s rovnakým významom. Zakončenie slovných prvkov „UP“ a „ip“ nebude ovplyvňovať ich vzájomnú podobnosť.

Na základe uvedených skutočností namietateľ dospel k názoru, že existuje nebezpečenstvo vzniku mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti medzi prihlasovanými a zapísanými službami v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré vyhodnotil ako zhodné a podobné.

V závere namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia pre prihlásené služby zamietol.

Listom úradu z 19.2.2019 boli námietky odoslané prihlasovateľke na vyjadrenie.

Prihlasovateľka vo vyjadrení doručenom úradu 4.3.2019 uviedla, že nesúhlasí s vyjadrením namietateľa o existencii pravdepodobnosti zámeny na strane verejnosti medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou. Podľa prihlasovateľky nie sú porovnávané označenia foneticky, vizuálne a ani sémanticky podobné. Prihlasovateľka ďalej tvrdí, že namietateľ nedokázal takú vžitosť slovného označenia „smartip“ na slovenskom trhu, aby mohli byť následne všetky označenia, obsahujúce slovný prvok „smart“ priradené do skupiny „smartip“, ako to uviedol namietateľ.

Prihlasovateľka navrhla, aby úrad námietky v celom rozsahu zamietol.

### **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 (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. 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 zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny 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 so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike 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 zverejnené označenie **SMARTUP**, číslo spisu POZ 1749-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 6.8.2018 prihlasovateľkou Mgr. Natáliou Drenkovou, Roľnícka 187, 831 07, Bratislava 36, a zverejnená vo Vestníku úradu 5.11.2018 pre služby v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ 24IP LAW GROUP SONNENBERG FORTMANN, Herzogspitalstr. 10a, 80 331 Mníchov, Nemecká spolková republika, je majiteľom ochrannej známky EÚ „smartip“ č. 016755498 s právom prednosti od 22.5.2017, ktorá je zapísaná pre služby v triede 45 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 služieb**

Zverejnené označenie je prihlásené pre služby:

**v triede 45** – „poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva; monitorovacie služby v oblasti práv na duševné vlastníctvo s cieľom poskytnúť právne poradenstvo; právny výskum; advokátske služby; služby rozhodcovských súdov; vypracovávanie právnych

dokumentov; správa licencií (právne služby); dohodovanie zmlúv pre tretie osoby (právne služby); právny dohľad“.

Staršia ochranná známka je okrem iného zapísaná aj pre služby:

**v triede 45** – „*legal services; attorney services; alternative dispute resolution services; intellectual property consultancy; intellectual property licensing services; legal administration of licences; legal research; legal document preparation services; legal services in relation to the negotiation of contracts for others; monitoring industrial property rights for legal advisory purposes*“ (právne služby; advokátske služby; služby rozhodcovských súdov; poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva; právna správa licencií; právny výskum; vypracovávanie právnych dokumentov; dohodovanie zmlúv pre tretie osoby (právne služby); monitorovanie práv duševného vlastníctva s cieľom poskytnúť právne poradenstvo).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámény, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Služby „*poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva; monitorovacie služby v oblasti práv na duševné vlastníctvo s cieľom poskytnúť právne poradenstvo; právny výskum; advokátske služby; služby rozhodcovských súdov; vypracovávanie právnych dokumentov; správa licencií (právne služby); dohodovanie zmlúv pre tretie osoby (právne služby)*“ sú rovnako obsiahnuté v zozname prihlásených aj zapísaných služieb, a preto ide o zhodné služby.

Prihlásená služba „*právny dohľad*“ je služba patriacou do širokej a všeobecnej kategórie služieb „*právne služby*“, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná. Uvedené služby sú zhodné.

### Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1749-2018)

**SMARTUP**

Staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 016755498)

smartip

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** je zverejnené obrazové označenie **SMARTUP** tvorené slovným prvkom „SMARTUP“, napísaným bežným fontom písma na čiernom podklade v tvare obĺžnika. Začiatok slovného prvku „SMART“ je napísané žltým písmom a druhá časť „UP“ je bielej farby. Staršia ochranná známka je slovná, tvorená slovným prvkom „smartip“ napísaným štandardným typom písma. Slovné prvky porovnávaných označení sú tvorené rovnakým počtom a usporiadaním písmen s výnimkou písmen „u/i“ na ich predposlednej pozícii. Slovný prvok zverejneného označenia môže vďaka farebnej kompozícii spotrebiteľ vnímať nielen ako jedno slovo „SMARTUP“, ale ako dve samostatné slová „SMART“ a „UP“. Začiatok slovných prvkov je u oboch porovnávaných označení rovnaký a vzhľadom na to, že spotrebiteľ bude venovať tejto časti väčšiu pozornosť, jej zhoda ovplyvní jeho vizuálne vnímanie. Na základe uvedených skutočností možno dospieť k záveru, že porovnávané označenia sú z vizuálneho hľadiska podobné, a to nielen vďaka zhodnému prvku „smart“ umiestnenému zhodne na začiatku ich slovných prvkov, ale aj celkovou dĺžkou slovných prvkov označení.

**Z fonetického hľadiska** bude slovný prvok zverejneného označenia „SMARTUP“ zvukovo realizovaný ako „smart- up“, s anglickou výslovnosťou „smart- ap“ a staršia ochranná známka „smartip“ bude reprodukováaná bez zmeny ako „smart- ip“, resp. s anglickou výslovnosťou ako „smart- aipi“. Obe porovnávané označenia majú rovnaký počet slabík a hlások, ktoré sú okrem hlások „u/i“ na predposlednej pozícii reprodukováané rovnako. Spotrebiteľ bude pri ich zvukovej reprodukcii klásť dôraz predovšetkým na zhodnú prvú slabiku „smart“, pri druhej slabike „up/ ip“ zaznie zhodná hláska „p“, resp. pri anglickej výslovnosti bude aj prvá hláska reprodukováaná podobne ako „a“/„ai“. Vzhľadom na to, že pri reprodukcii porovnávaných označení zaznie zhodný začiatok „smart“, ktorému bežný spotrebiteľ venuje zvýšenú pozornosť a nie je vylúčená aj podobná reprodukcia druhej slabiky, je nutné skonštatovať, aj s prihliadnutím na skutočnosť, že na predposlednej pozícii vyslovovaných slovných prvkov môžu zaznieť odlišné hlásky „a“ vs. „i“, vyššiu mieru fonetickej podobnosti porovnávaných označení.

**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. Pred samotným skúmaním je nutné si uvedomiť, že z významového hľadiska bude vzhľadom na farebné odlišenie časti slovného prvku „SMART“ od koncovky „UP“ zverejneného označenia naň kladený vyšší dôraz. Pri sémantickom hľadáisku je potrebné uviesť, že porovnávané označenia obsahujú zhodnú časť slovného prvku „SMART“, ktorý je bežný v komunikácii a rozumie mu takmer každý spotrebiteľ vo význame „inteligentný“, „šikovný“, resp. „chytý“, aj keď je slovom z anglického jazyka. Pre zostávajúcu časť spotrebiteľskej verejnosti môže byť tento prvok fantazijný. Pokiaľ ide o slovnú časť „UP“ zverejneného označenia, tá bude spotrebiteľmi s určitou znalosťou anglického jazyka chápaná vo význame „hore, vyššie“. Spotrebiteľ so základnou znalosťou anglického jazyka môže teda zverejnenému označeniu ako celku porozumieť vo význame „šikovní, inteligentní smerujú vyššie“. V prípade staršej ochrannej známky „smartip“ možno uviesť, že odborníkmi vo vzťahu k zapísaným službám, týkajúcim sa problematiky duševného vlastníctva bude vnímaný ako skratka z anglického „intellectual property“, avšak časť verejnosti, ktorá nie je spätá s oblasťou duševného vlastníctva a ani nerozumie anglickému jazyku, nebude mať dôvod rozdeliť slovný prvok „smartip“ na dve časti a bude ho pokladať za fantazijný. Na základe uvedeného je nutné konštatovať, že porovnávané označenia budú aspoň pre časť relevantnej verejnosti zo sémantického hľadiska v istej miere podobné.

### **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, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

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 predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých služieb v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov nielen široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej môžu byť tieto služby určené, ale aj samotní odborníci, pracujúci v danej oblasti. Vzhľadom na to, že v danom prípade ide o poskytovanie služieb v oblasti duševného vlastníctva, bude im spotrebiteľ pri ich výbere venovať priemernú až vyššiu mieru pozornosti.

Porovnávané označenia sú z fonetického hľadiska podobné, vo vyššej miere podobné z vizuálneho hľadiska a do istej miery sú pre anglicky hovoriaceho spotrebiteľa podobné i z hľadiska sémantického. Porovnávané

označenia obsahujú slovný prvok, ktorého prvá časť „SMART“ je rovnaká, nachádzajúca sa na začiatku slovných prvkov. Konštatovaná podobnosť porovnávaných označení v spojitosti so zhodou porovnaných služieb vedie k jednoznačnému záveru o možnom vzniku pravdepodobnosti zámenny medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou. Existencia vzniku pravdepodobnosti ich zámenny je možná aj na základe asociácie medzi porovnávanými označeniami, vzhľadom na ich spoločnú zhodnú prvú časť slovných prvkov „SMART“ a zhodných prihlásených a zapísaných služieb, a preto môže vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti dochádzať ku vzniku mylnej predstavy o ich vzájomnej spojitosti. Zhodná časť slovného prvku „SMART“, vo význame „šikovnosť, chytrosť“ je spôsobilá vyvolať u anglicky hovoriaceho spotrebiteľa dojem, vzhľadom na charakter prihlasovaných služieb, že v prípade zverejneného označenia ide len o ďalšie označenie namietateľa.

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 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:

TOMEŠ-Patentová a známková kancelária, s.r.o.  
Koprivnická 36  
841 02 Bratislava- mestská časť Dúbravka

Mgr. Natália Drenková, advokátka  
Roľnícka 187  
821 07 Bratislava 36