





Banská Bystrica 29. 5. 2020

POZ 213-2019/N-59-2020


ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa ACCO BRANDS CORPORATION, Four Corporate Drive, Lake Zurich, Illinois 60047-8997, Spojené štáty americké, zastúpeného v konaní spoločnosťou Žovicová & Žovic IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária, Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava (ďalej „namietateľ“)

proti zápisu označenia  do registra ochranných známok, prihláseného 4.2.2019 prihlasovateľom QBSW, a. s., Prievozská 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 213-2019 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.4.2019, 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 čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky , číslo spisu POZ 213-2019, sa zamieťa pre tovary „*počítače a ich časti; periférne zariadenia počítačov; notebooky (prenosné počítače); stroje na počítanie a triedenie peňazí; mincové mechanizmy; počítacie stroje; počítadlá; meracie prístroje; fakturovacie stroje; zariadenia na spracovanie údajov; mincové mechanizmy na televízne prijímače; počítačové pamäte; čipy (mikroprocesorové doštičky); audiovizuálne kompaktné disky; optické kompaktné disky; počítačové rozhrania; magnetické páskové jednotky (informatika); mikroprocesory; optické čítacie zariadenia; optické nosiče údajov; optické disky; procesory (centrálne procesorové jednotky); čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače); bankomaty; zariadenia globálneho polohového systému (GPS); smartfóny; tablety (prenosné počítače); počítačový hardvér; mobilné telefóny; inteligentné náramky (meracie prístroje); inteligentné okuliare; inteligentné hodinky; bezpečnostné tokeny (šifrovacie zariadenia); smart prstene; biočipy; súpravy okuliarov a slúchadiel na virtuálnu realitu; humanoidné roboty s umelou inteligenciou; laboratórne roboty“ v triede 9 a pre služby „maloobchodné služby s tovarmi počítače a ich časti; periférne zariadenia počítačov; notebooky (prenosné počítače); stroje na počítanie a triedenie peňazí; mincové mechanizmy; počítacie stroje; počítadlá; meracie prístroje; fakturovacie stroje; zariadenia na spracovanie údajov; mincové mechanizmy na televízne prijímače; počítačové pamäte; čipy (mikroprocesorové doštičky); audiovizuálne kompaktné disky; optické kompaktné disky; počítačové rozhrania; magnetické páskové jednotky (informatika); mikroprocesory; optické čítacie zariadenia; optické nosiče údajov; optické disky; procesory (centrálne procesorové jednotky); čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače); bankomaty; zariadenia globálneho polohového systému (GPS); smartfóny; tablety (prenosné počítače); počítačový hardvér; mobilné telefóny; inteligentné náramky (meracie prístroje); inteligentné okuliare; inteligentné hodinky; bezpečnostné tokeny (šifrovacie zariadenia); smart prstene; biočipy; súpravy okuliarov a slúchadiel na virtuálnu realitu; humanoidné roboty s umelou inteligenciou; laboratórne roboty“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.*

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia  do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 213-2019 (ďalej aj „zverejnené označenie“) boli 1. 7. 2019 podané námietky týkajúce sa časti tovarov prihlásených v triede 9 „počítače a ich časti; periférne zariadenia počítačov; notebooky (prenosné počítače); stroje na počítanie a triedenie peňazí; mincové mechanizmy; počítačacie stroje; počítačdlá; meracie prístroje; fakturovacie stroje; zariadenia na spracovanie údajov; mincové mechanizmy na televízne prijímače; počítačové pamäte; čipy (mikroprocesorové doštičky); audiovizuálne kompaktné disky; optické kompaktné disky; počítačové rozhrania; magnetické páskové jednotky (informatika); mikroprocesory; optické čítacie zariadenia; optické nosiče údajov; optické disky; procesory (centrálne procesorové jednotky); čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače); bankomaty; zariadenia globálneho polohového systému (GPS); smartfóny; tablety (prenosné počítače); počítačový hardvér; mobilné telefóny; inteligentné náramky (meracie prístroje); inteligentné okuliare; inteligentné hodinky; bezpečnostné tokeny (šifrovacie zariadenia); smart prstene; biočipy; súpravy okuliarov a slúchadiel na virtuálnu realitu; humanoidné roboty s umelou inteligenciou; laboratórne roboty“ a časti služieb prihlásených v triede 35 „maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 9 tohto zoznamu“.

Namietateľ podal 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 (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“). Svoje námietky odôvodnil tým, že je majiteľom staršej ochrannej známky EÚ „ACCO“ č. 3439882 s právom prednosti od 31. 10. 2003, s platnosťou pre územie Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 3, 6, 7, 8, 9, 16, 20 a 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „staršia ochranná známka“).

K porovnaniu tovarov a služieb namietateľ uviedol, že tovary zverejneného označenia prihlásené v triede 9 „počítačový hardvér, rôzne periférne zariadenia počítačov, časti a súčasti počítačového hardvéru, záznamové médiá, telefóny a rôzne druhy „smart“ zariadení“ predstavujú tovary spadajúce do rozsahu všeobecných pojmov tovarov „počítačový hardvér; CD romy; pracovné stanice; tlačiarne; elektronické a magnetické materiály na ukladanie dát; zariadenia na spracovanie údajov; zobrazovacie zariadenie; zariadenia na nahrávanie, reprodukciu zvuku a/alebo nahrávanie a reprodukciu obrazu; faxy; televízne a video prístroje a nástroje; fotoaparáty; diktafóny; telefónne prístroje; alarmy (poplašné zariadenia); kalkulačky a počítačacie stroje; rozmnožovacie zariadenia, prístroje a stroje; bezpečnostné výrobky pre počítače; periférne zariadenia počítačov; vstupné zariadenia pre počítače“ zapísaných v triede 9 pre staršiu ochrannú známku. Namietateľ dodal, že kolízne tovary majú rovnakú povahu (počítače, periférne zariadenia počítačov, smart zariadenia), sú vyrábané podnikmi rovnakého výrobného zamerania, predmetné výrobky môžu mať rovnaký alebo podobný účel, sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti a sú predávané rovnakými distribučnými kanálmi, a preto ide o tovary zhodné alebo podobné.

Ku kolíznym službám zverejneného označenia prihláseným v triede 35 namietateľ uviedol, že tieto predstavujú obchodnú činnosť s tovarmi prihlásenými v triede 9 predmetného zoznamu tovarov, existuje medzi nimi teda komplementárny vzťah, na základe čoho ich označil za podobné s tovarmi zapísanými v triede 9 pre staršiu ochrannú známku.

Pred samotným porovnaním označení namietateľ skonštatoval, že jediný slovný prvok staršej ochrannej známky „ACCO“ nemá v slovenskom jazyku žiadny význam, je teda fantazijným prvkom vo vzťahu k zapísaným tovarom. Zverejnené označenie, ako ďalej uviedol namietateľ, je obrazovým označením tvoreným dvoma slovnými prvkami „Acco“ a „Man“ umiestnenými na grafickom pozadí obdĺžnikového tvaru, ktorý je bežne používaný na zvýraznenie slovných prvkov. Podľa namietateľa slovo „Man“ nemá v slovenskom jazyku význam, avšak predstavuje anglické slovo základnej slovnej zásoby s významom „muž, chlap, človek“.

Z vizuálneho hľadiska namietateľ uviedol, že celá staršia ochranná známka je obsiahnutá vo zverejnenom označení, ktoré sa odlišuje nevýrazným slovným prvkom „Man“ napísaným šedou farbou na šedom pozadí, a preto bude spotrebiteľ prednostne vnímať začiatok zverejneného označenia. Na základe zhodného prvku „Acco“ teda namietateľ skonštatoval vysokú mieru podobnosti sporných označení.

Pri fonetickom porovnaní namietateľ skonštatoval, že staršia ochranná známka bude reprodukována s použitím anglickej výslovnosti ako „a-ko“, keďže nepredpokladá jej reprodukciu s použitím slovenskej výslovnosti („a-co“) a zverejnené označenie bude reprodukovávané ako „a-ko men“. Z porovnania zvukovej podoby označenia namietateľovi vyplynulo, že pri ich reprodukcii zaznie rovnaký začiatok, pričom prípadné predĺženie zvukového vnemu zverejneného označenia nie je podľa namietateľa postačujúce na odlišenie zvukovej podoby zverejneného označenia od staršej ochrannej známky, keďže zhodné slovo sa nachádza na prvej a zároveň prednostne vnímanej pozícii. Na základe uvedeného namietateľ skonštatoval strednú až vysokú mieru podobnosti porovnávaných označení z fonetického hľadiska.



Pri sémantickom porovnaní namietateľ zopakoval, že slovo „acco“ nemá žiadny konkrétny význam a dodal, že slovo „man“ má iba nízku mieru rozlišovacej spôsobilosti, keďže predstavuje jedno zo základných slov akéhokoľvek jazyka, a spotrebiteľ preto nie je schopný na základe jeho významu odlíšiť zverejnené označenie od staršej ochrannej známky. Vzhľadom na uvedené namietateľ skonštatoval, že sémantické hľadisko nebude mať vplyv na vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom.

Namietateľ sa ďalej venoval celkovému posúdeniu pravdepodobnosti zámery, pričom uviedol, že staršia ochranná známka má inherentnú mieru rozlišovacej spôsobilosti vzhľadom na fantazijný charakter jediného slovného prvku „Acco“, ktorý je zároveň použitý na dominantnom mieste aj vo zverejnenom označení a ide teda o dištinkívny prvok sporných označení, na základe ktorého konštatoval vysokú mieru podobnosti z vizuálneho aj fonetického hľadiska. Namietateľ ďalej skonštatoval, že podobnosti medzi porovnávanými označeniami jasne prevažujú nad ich odlišnosťami, a keďže zverejnené označenie je prihlásené pre zhodné a podobné tovary a služby, existuje podľa neho pravdepodobnosť zámery sporných označení na strane relevantnej verejnosti, pričom je aj pravdepodobné, že priemerný spotrebiteľ sa môže domnievať, že v prípade zverejneného označenia ide len o ďalšie označenie namietateľa. Na základe uvedeného namietateľ pripustil aj pravdepodobnosť asociácie porovnávaných označení vzhľadom na to, že spotrebiteľská verejnosť sa môže domnievať, že tovary takto označené pochádzajú od jedného podniku alebo od ekonomicky prepojených podnikov.

Na základe uvedeného namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia POZ 213-2019 zamietol pre tovary „*počítače a ich časti; periférne zariadenia počítačov; notebooky (prenosné počítače); stroje na počítanie a triedenie peňazí; mincové mechanizmy; počítačové stroje; počítačové tablety; meracie prístroje; fakturovacie stroje; zariadenia na spracovanie údajov; mincové mechanizmy na televízne prijímače; počítačové pamäte; čipy (mikroprocesorové doštičky); audiovizuálne kompaktné disky; optické kompaktné disky; počítačové rozhrania; magnetické páskové jednotky (informatika); mikroprocesory; optické čítacie zariadenia; optické nosiče údajov; optické disky; procesory (centrálne procesorové jednotky); čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače); bankomaty; zariadenia globálneho polohového systému (GPS); smartfóny; tablety (prenosné počítače); počítačový hardvér; mobilné telefóny; inteligentné náramky (meracie prístroje); inteligentné okuliare; inteligentné hodinky; bezpečnostné tokeny (šifrovacie zariadenia); smart prstene; biočipy; súpravy okuliarov a slúchadiel na virtuálnu realitu; humanoidné roboty s umelou inteligenciou; laboratórne roboty*“ prihlásené v triede 9 a pre služby „*maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 9 tohto zoznamu*“ prihlásené v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.







Listom úradu z 18. 7. 2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 15. 8. 2019 v úvodnej časti zhrnul podstatu argumentov namietateľa, pričom zdôraznil, že zverejnené označenie je tvorené jedným slovom „AccoMan“, nikdy nebolo používané v podobe dvoch slov „Acco Man“ a je pokračovaním už zapísanej ochrannej známky

 č. 230075. Prihlasovateľ dodal, že pod označením „AccoMan“ už od roku 2002 vyvíja a dodáva jeden z modulov Informačného systému Štátnej pokladnice Slovenskej Republiky (ďalej „ISSP“), ktorý slúži na manažment účtov v rámci predmetného informačného systému, pričom prvok „AccoMan“ vychádza zo skratky anglických slov „account“ a „management“, čo v slovenskom preklade znamená „manažment účtov“ a priamo vystihuje podstatu dodávaného modulu. Prihlasovateľ ďalej vysvetlil, že logo používaného modulu bolo graficky pozmenené, a preto si ho chce chrániť rovnako ako má chránené označenie , keďže ide o rovnaký softvérový modul (namietateľ doložil ako dôkaz výpis zo zmluvy o dielo na dodávku modulu AccoMan z 9. 12. 2002).

V ďalšej časti sa prihlasovateľ vyjadroval k obchodným aktivitám namietateľa, pričom vychádzal z informácií na jeho internetovej stránke <https://www.accobrand.com/> a uviedol, že namietateľ síce má vo svojom portfóliu množstvo medzinárodne známych označení, avšak na Slovensku nemá žiadnu pobočku a ani neponúka spotrebiteľom svoju stránku v slovenskom jazyku, teda jeho spoločnosť ako ani označenie „Acco“ nie je slovenským spotrebiteľom známe, a preto nie je zameniteľné, resp. nevyvoláva asociáciu so zverejneným označením.

Pri vizuálnom porovnaní zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou prihlasovateľ skonštatoval, že staršia ochranná známka je slovné označenie pozostávajúce len zo štyroch písmen, a preto nemôže byť vizuálne podobné s obrazovým zverejneným označením. Prihlasovateľ dodal, že zverejnené označenie je súčasťou ďalších siedmich ochranných známk zapísaných pre rovnakú skupinu tovarov a služieb chrániacich názvy modulov ISŠP dodávaných jeho spoločnosťou, ktoré vznikli na základe zákona č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a ktorý predstavuje strategický informačný systém v rámci Slovenskej republiky, pretože vytvára unikátny priestor na riadenie príjmov a výdavkov celého štátneho rozpočtu. Ide o nasledujúce moduly, ktoré prihlasovateľ doložil v prílohe č. 3:

1. POZ 213-2019 „AccoMan“ - modul slúži na manažment účtov (Account Management), zverejnené označenie;
2. POZ 217-2019  - modul slúži na realizáciu platieb (Payment Execution), zapísaná 17. 7. 2019;
3. POZ 216-2019  - modul slúži na plánovanie finančných výdavkov (Planning of Revenues and Expenditures), zapísaná 17. 7. 2019;
4. POZ 215-2019  - modul slúži na riadenie flexibilného reportovania (Flexible Reporting Management), zapísaná 17. 7. 2019;
5. POZ 214-2019  - modul slúži na riadenie výdavkov (Management of Expenditures), zapísaná 17. 7. 2019;
6. POZ 211-2019  - modul slúži na riadenie používateľov (User Management), zapísaná 17. 7. 2019;
7. POZ 210-2019  - modul slúži na riadenie archivácie dát (Data Archiving Management), zapísaná 17. 7. 2019.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že zverejnené označenie samo osebe vyvoláva dojem kombinovaného označenia, v ktorom žiadna časť nedisponuje samostatným rozlišovacím postavením, pretože aj obrazový prvok (dvojfarebné pozadie obdĺžnikového tvaru špecifické pre všetky označenia dodávaných modulov, ktoré je tvorené šedým štvorcem rovnakej farby a farebným pruhom, ktorý tvorí odlišujúci prvok jednotlivých modulov vo farbe) vo vizuálnej podobe daného softvérového riešenia dominuje, na základe čoho skonštatoval, že staršia ochranná známka je so zverejneným označením podobná z vizuálneho hľadiska len v minimálnej miere.

K fonetickému porovnaniu prihlasovateľ uviedol, že staršia ochranná známka bude reprodukováaná ako „a-ko“ a zverejnené označenie ako „a-ko-man“, avšak vzhľadom na to, že staršia ochranná známka nie je slovenskému spotrebiteľovi známa, prihlasovateľ konštatoval neurčitú mieru podobnosti sporných označení.

Rovnako aj pri sémantickom porovnaní prihlasovateľ zopakoval, že staršia ochranná známka „ACCO“ nie je spotrebiteľovi na Slovensku známa, a preto ju dokáže odlíšiť od zverejneného označenia, ktoré nie je bezvýznamným slovom, ako tvrdil namietateľ, ale ide o skratku vytvorenú podľa jednotnej logiky použitej v ostatných prípadoch softvérových modulov, ako už bolo uvedené. Na základe uvedeného prihlasovateľ skonštatoval, že sémantické hľadisko samotné nebude mať vplyv na vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom.

Čo sa týka celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény, prihlasovateľ uviedol, že napriek zhodnosti a podobnosti sporných tovarov a služieb je z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska pravdepodobnosť zámény alebo asociácie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou minimálna, pričom dodal, že staršia ochranná známka „ACCO“ je síce vo vzťahu k zapísaným tovarom

fantazijná, avšak má skôr nízku rozlišovaciu spôsobilosť, keďže je zapísaná pre tovary až v ôsmich triedach medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Naopak, ako tvrdil prihlasovateľ, zverejnené označenie „AccoMan“ má vzhľadom na prihlásené tovary v triede 9 (počítačový softvér, počítače a ich nim príslušné zariadenia) a prihlásené služby v triede 35 (maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 9) vysokú mieru rozlišovacej spôsobilosti, a to v spojení s ostatnými zapísanými ochrannými známkami, s ktorými tvorí jeden komplexný a logicky neoddeliteľný celok.

Prihlasovateľ ďalej zopakoval, že spoločný prvok „ACCO“ oboch porovnávaných označení nemá vo zverejnenom označení samostatné rozlišovacie postavenie, keďže vyvoláva celkový dojem kombinovaného označenia, a preto porovnávané označenia vykazujú minimálnu mieru podobnosti z vizuálneho, fonetického aj sémantického hľadiska aj vzhľadom na to, že zverejnené označenie je dobre známe najmä odbornej verejnosti, ktorá prichádza do kontaktu s Informačným systémom Štátnej pokladnice a zároveň je v danom znení chránené platnou ochrannou známkou POZ 840-2010 zverejnenou dňa 20. 5. 2010, pričom znalosť staršej ochrannej známky „ACCO“ je v rámci relevantného trhu minimálna, resp. žiadna. Podľa prihlasovateľa preto nie je pravdepodobné, že by sa priemerný spotrebiteľ mohol domnievať, že v prípade zverejneného označenia ide len o ďalšie označenie namietateľa, resp. že takto označené tovary pochádzajú od jedného podniku alebo od ekonomicky prepojených podnikov a dodal, že počas doterajšej súbežnej existencie oboch ochranných známok na slovenskom trhu (viac ako 8 rokov) nedošlo k žiadnej zo situácií, o ktoré namietateľ opiera svoju argumentáciu.

Na základe uvedeného prihlasovateľ navrhol, aby úrad zamietol námietky proti zápisu prihlášky zverejneného označenia POZ 213-2019 do registra ochranných známok.


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) 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 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 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 prihláška ochrannej známky , číslo spisu POZ 213-2019, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 4. 2. 2019 prihlasovateľom QBSW, a. s., Prievozská 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 2. 4. 2019 pre tovary a služby v triedach 9, 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ ACCO BRANDS CORPORATION, Four Corporate Drive, Lake Zurich, Illinois 60047-8997, Spojené štáty americké je majiteľom ochrannej známky EÚ „ACCO“ č. 3439882 s právom prednosti od 31. 10. 2003, s platnosťou pre územie Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 3, 6, 7, 8, 9, 16, 20 a 21 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

Námietkami boli dotknuté nasledujúce tovary a služby zverejneného označenia:

v triede 9 – „počítače a ich časti; periférne zariadenia počítačov; notebooky (prenosné počítače); stroje na počítanie a triedenie peňazí; mincové mechanizmy; počítacie stroje; počítadlá; meracie prístroje; fakturovacie stroje; zariadenia na spracovanie údajov; mincové mechanizmy na televízne prijímače; počítačové pamäte; čipy (mikroprocesorové doštičky); audiovizuálne kompaktné disky; optické kompaktné disky; počítačové rozhrania; magnetické páskové jednotky (informatika); mikroprocesory; optické čítacie zariadenia; optické nosiče údajov; optické disky; procesory (centrálne procesorové jednotky); čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače); bankomaty; zariadenia globálneho polohového systému (GPS); smartfóny; tablety (prenosné počítače); počítačový hardvér; mobilné telefóny; inteligentné náramky (meracie prístroje); inteligentné okuliare; inteligentné hodinky; bezpečnostné tokeny (šifrovacie zariadenia); smart prstene; biočipy; súpravy okuliarov a slúchadiel na virtuálnu realitu; humanoidné roboty s umelou inteligenciou; laboratórne roboty“

v triede 35 – „maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 9 tohto zoznamu“.

Staršia ochranná známka je okrem iného zapísaná pre tovary:

v triede 9 – „computer hardware; computer software; CD ROMS, work stations; printer apparatus; storage materials for data in electronic and magnetic form; data processing apparatus; imaging apparatus; audio recording, reproducing and/or video recording or reproducing apparatus; facsimile machines; television and video apparatus; photographic apparatus; dictating machines; telephone apparatus; alarms; cases adapted for carrying computers or storing discs; mouse mats; wrist rests; calculators and calculating machines; copying machines and apparatus; duplicating machines and apparatus; magnifying glasses; word or data processing magnetic media; computer anti-glare screens and noise filters; surge protectors; security products for computers, namely, computer programs for use in securing computer access and computer hardware to prevent unauthorized access; computer peripherals and accessories, namely, computer and printer stands and swivel bases, acoustical enclosure for computer printers, computer mouse, cleaning cartridges, cleaning disks and anti-static computer terminal, keyboard and touch mats, pads for computer mouse, pocket for computer mouse, dust covers, multifunction expansion boards for use with personal computers; photocopying machines; computer input devices, namely, peripheral input mouse for personal computers, computer input units, and hardware for computer animation, namely, power directors, namely, power back-up units, power and telephone line surge suppressors and line noise reduction units, electrical multi-outlet power strips with surge suppressors, uninterruptible power supply for personal computers, power cords with built-in noise filter, combination swivel base and electrical power outlet stations for personal computers and peripheral devices used with them; cooling systems, namely, cooling fans with surge suppression and noise filters for computer hardware; computer software for preventing unauthorized access to data, for use in securing computer access, for a computer mouse, to enhance computer input and output units, for computer animation; power directors, namely, power back-up units, power and telephone line surge suppressors and line noise reduction units, electrical multi-outlet power strips with surge suppressors, uninterruptible power supply for personal computers; overhead projectors; LCD (direct light) projectors; security locks and cables for personal computers; power extension cords; graphic transfer instruments, sold with instruction manuals; discs containing illustrations sold with instruction manuals, and computer programs in the form of discs for use in word processing, sold with computer manuals; all of the aforementioned goods in the fields of office equipment and products, computer accessories, digital media players, and/or laminating or binding products and machines“ (počítačový hardvér; počítačový softvér; optické kompaktné disky, pracovné stanice; tlačiarne; materiály na ukladanie dát v elektronickej a magnetickej podobe; zariadenia na spracovanie údajov; zobrazovacie zariadenie; zariadenie na nahrávanie a reprodukciu zvuku a/alebo videa; faxy; televízne prijímače a video zariadenie; fotoaparáty; diktafóny; telefónne prístroje; alarmy; puzdrá na prenos počítačov alebo ukladanie diskov; podložky pod myš; opierky zápästia; kalkulačky a počítacie stroje; kopírovacie stroje a zariadenia; stroje a zariadenia na rozmnožovanie; lupy; magnetické médiá na spracovanie slov alebo údajov; počítačové obrazovky s clonou proti oslepeniu svetlom a šumovými filtrami; ochranné zariadenia proti prepätiu; bezpečnostné produkty pre počítače, menovite počítačové programy na zabezpečenie prístupu k počítaču a počítačový hardvér na zabránenie neoprávnenému prístupu; periférne zariadenia počítačov a príslušenstvo, menovite stojany pre počítač a tlačiareň a otočné podstavce, akustické puzdro pre počítačové tlačiarne, počítačová myš, čistiace kazety, čistiace disky a antistatický počítačový terminál, klávesnica a dotykové podložky, podložky pre počítačové myši, vrecká na počítačové myši, protiprachové kryty,

multifunkčné rozširujúce dosky na použitie s osobnými počítačmi; fotokopírovacie stroje; počítačové vstupné zariadenia, menovite, periférna vstupná myš pre osobné počítače, počítačové vstupné jednotky a hardvér pre počítačovú animáciu, menovite, meniče výkonu, menovite, záložné jednotky výkonu, meniče potlačenia prepätia energie a telefónnej linky a zariadenia na redukcii šumu linky, elektrické multi-vývodové pásy s prepäťovým potlačením, nepretržité napájanie osobných počítačov, napájacie káble so vstavaným hlukovým filtrom, kombinovaná otočná základňa a elektrické zásuvky pre osobné počítače a periférne zariadenia, ktoré sa s nimi používajú; chladiace systémy, menovite, chladiace ventilátory s ochranou proti prepätiu a hlukové filtre pre počítačový hardvér; počítačový softvér na zabránenie neoprávnenému prístupu k údajom, na použitie pri zabezpečení prístupu k počítaču, pre počítačovú myš, na vylepšenie vstupných a výstupných jednotiek počítača, na počítačové animácie; smerovače energie, menovite záložné zdroje energie, odrušovacie zariadenia výkonovej a telefónnej linky a jednotky redukcie šumu linky, elektrické pásy s viacerými výstupmi s odrušovačom, nepretržité napájanie osobných počítačov; premietacie prístroje na diapozitívy; LCD projektory (priame svetlo); bezpečnostné zámky a káble pre osobné počítače; predlžovacie káble; grafické prenosové prístroje, predávané s inštruktážnymi príručkami; disky obsahujúce ilustrácie predávané s návodmi na použitie a počítačové programy vo forme diskov na použitie pri spracovaní textu, predávané s počítačovými príručkami; všetky vyššie uvedené výrobky v oblasti kancelárskeho vybavenia a výrobkov, počítačového príslušenstva, prehrávačov digitálnych médií a/alebo laminovacích alebo viazacích výrobkov a strojov);

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámenny, 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 doplnujúci 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.

Tovary zverejneného označenia prihlásené v triede 9 „*počítače a ich časti; periférne zariadenia počítačov; notebooky (prenosné počítače); počítačové pamäte; čipy (mikroprocesorové doštičky); počítačové rozhrania; mikroprocesory; procesory (centrálne procesorové jednotky); navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače); tablety (prenosné počítače); počítačový hardvér*“ sú prelínajú s tovarmi staršej ochrannej známky, ktorá je zapísaná v triede 9 pre „*počítačový hardvér; všetky vyššie uvedené výrobky v oblasti kancelárskeho vybavenia a výrobkov, počítačového príslušenstva, prehrávačov digitálnych médií a/alebo laminovacích alebo viazacích výrobkov a strojov*“. Hardvér je súhrnný názov pre technické vybavenie počítača a počítačových komponentov, sú v ňom zahrnuté všetky počítače a ich súčasti, periférie a tiež aj zariadenia, ktoré je možné pripojiť k počítaču, a teda charakter týchto tovarov je identický a zhodné sú aj ďalšie kritériá porovnania, a to účel týchto tovarov, ich výrobcovia, distribučné kanály, predajné miesta ako aj koncoví spotrebiteľia. Ide teda o tovary zhodné.

Výsledkom porovnania ďalej uvedených prihlásených a zapísaných tovarov je konštatovaná zhoda vzhľadom na to, že ide o širšiu kategóriu tovarov zahŕňajúcu aj konkrétne druhy tovarov alebo naopak.

Ide o:

- prihlásené tovary „*audiovizuálne kompaktné disky; optické kompaktné disky; optické čítacie zariadenia; optické nosiče údajov; optické disky*“ a zapísané tovary „*optické kompaktné disky; všetky vyššie uvedené výrobky v oblasti kancelárskeho vybavenia a výrobkov, počítačového príslušenstva, prehrávačov digitálnych médií a/alebo laminovacích alebo viazacích výrobkov a strojov*“;
- prihlásené tovary „*magnetické páskové jednotky (informatika)*“ a zapísané tovary „*magnetické médiá na spracovanie slov alebo údajov; všetky vyššie uvedené výrobky v oblasti kancelárskeho vybavenia a výrobkov, počítačového príslušenstva, prehrávačov digitálnych médií a/alebo laminovacích alebo viazacích výrobkov a strojov*“;
- prihlásené tovary „*bezpečnostné tokeny (šifrovacie zariadenia)*“ a zapísané tovary „*počítačový hardvér; bezpečnostné produkty pre počítače, menovite počítačové programy na zabezpečenie prístupu k počítaču a počítačový hardvér na zabránenie neoprávnenému prístupu; všetky vyššie uvedené výrobky v oblasti kancelárskeho vybavenia a výrobkov, počítačového príslušenstva, prehrávačov digitálnych médií a/alebo laminovacích alebo viazacích výrobkov a strojov*“;

- prihlásené tovary „*stroje na počítanie a triedenie peňazí; počítaacie stroje; počítačové prístroje; fakturovacie stroje*“ a zapísané tovary „*zariadenia na spracovanie údajov; kalkulačky a počítaacie stroje; všetky vyššie uvedené výrobky v oblasti kancelárskeho vybavenia a výrobkov, počítačového príslušenstva, prehrávačov digitálnych médií a/alebo laminovacích alebo viazacích výrobkov a strojov*“;
- prihlásené tovary „*zariadenia na spracovanie údajov; čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); skenery (zariadenia na spracovanie údajov)*“ a zapísané tovary „*zariadenia na spracovanie údajov; všetky vyššie uvedené výrobky v oblasti kancelárskeho vybavenia a výrobkov, počítačového príslušenstva, prehrávačov digitálnych médií a/alebo laminovacích alebo viazacích výrobkov a strojov*“;
- prihlásené tovary „*zariadenia globálneho polohového systému (GPS)*“ a zapísané tovary „*zariadenia na spracovanie údajov; počítačový hardvér; všetky vyššie uvedené výrobky v oblasti kancelárskeho vybavenia a výrobkov, počítačového príslušenstva, prehrávačov digitálnych médií a/alebo laminovacích alebo viazacích výrobkov a strojov*“;
- prihlásené tovary „*smartfóny; mobilné telefóny*“ a zapísané tovary „*telefónne prístroje; všetky vyššie uvedené výrobky v oblasti kancelárskeho vybavenia a výrobkov, počítačového príslušenstva, prehrávačov digitálnych médií a/alebo laminovacích alebo viazacích výrobkov a strojov*“.

Tovary zverejneného označenia „*bankomaty*“ prihlásené v triede 9 predstavujú elektronické zariadenia, počítače, ktoré spracúvajú údaje z platobnej karty, ktoré zadá zákazník pri vykonávaní transakcie, ako je výber alebo vklad hotovosti alebo kontrola zostatku na účte. Vzhľadom na uvedený spôsob použitia a povahu predmetných tovarov, existuje prepojenie medzi prihlásenými tovarmi „*bankomaty*“ a tovarmi „*zariadenia na spracovanie údajov; počítačový softvér; všetky vyššie uvedené výrobky v oblasti kancelárskeho vybavenia a výrobkov, počítačového príslušenstva, prehrávačov digitálnych médií a/alebo laminovacích alebo viazacích výrobkov a strojov*“ zapísanými pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede, pričom nie je možné vylúčiť, že pochádzajú od rovnakých výrobcov, a preto ide o tovary podobné.

Tovary zverejneného označenia „*inteligentné náramky (meracie prístroje); inteligentné okuliare; inteligentné hodinky; smart prstene*“ prihlásené v triede 9 sú podobné s tovarmi „*počítačový hardvér; zariadenia na spracovanie údajov; telefónne prístroje; počítačové obrazovky s clonou proti oslepeniu svetlom a šumovými filtrami; všetky vyššie uvedené výrobky v oblasti kancelárskeho vybavenia a výrobkov, počítačového príslušenstva, prehrávačov digitálnych médií a/alebo laminovacích alebo viazacích výrobkov a strojov*“ zapísanými v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku. Inteligentné hodinky sú elektronické hodinky, ktoré sú schopné vykonávať mnoho z funkcií telefónnych prístrojov zahŕňajúcich aj mobilné telefóny, teda disponujú viacerými funkciami v porovnaní s tradičnými hodinkami informujúcimi len o čase. Jednoduchšou verziou inteligentných hodínok sú inteligentné náramky a prstene. Inteligentné okuliare sú v podstate malé LCD obrazovky zakryté rámom a vložené pred oči pomocou robustnej optiky, je teda možné povedať, že spotrebiteľ akoby mal stále pred tvárou monitor počítača, smartfón alebo tablet. Porovnávané tovary majú teda niektoré funkcie spoločné s telefónnymi prístrojmi – mobilnými telefónmi, ako aj s počítačmi, slúžia na rovnaký účel, sú poskytované rovnakým výrobcom a sú navzájom doplnkové, keďže je nutná ich synchronizácia na správne fungovanie, navyše majú rovnaké distribučné kanály, rovnaký okruh spotrebiteľov, ako aj predajné miesta.

Tovary zverejneného označenia „*súpravy okuliarov a slúchadiel na virtuálnu realitu*“ prihlásené v triede 9 sú podobné s tovarmi „*počítačový hardvér; všetky vyššie uvedené výrobky v oblasti kancelárskeho vybavenia a výrobkov, počítačového príslušenstva, prehrávačov digitálnych médií a/alebo laminovacích alebo viazacích výrobkov a strojov*“ zapísanými v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku, keďže existuje medzi nimi prepojenie a možno ich teda považovať za navzájom doplnkové. Predmetné tovary môžu pochádzať od rovnakého výrobcu (výrobca počítačov zvyčajne ponúka aj výrobky špeciálne navrhnuté na použitie s počítačmi), sú zvyčajne predávané na rovnakých predajných miestach a navyše sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov.

Ďalšie tovary zverejneného označenia „*humanoidné roboty s umelou inteligenciou; laboratórne roboty*“ prihlásené v triede 9 sú podobné s tovarmi „*počítačový hardvér; počítačový softvér; všetky vyššie uvedené výrobky v oblasti kancelárskeho vybavenia a výrobkov, počítačového príslušenstva, prehrávačov digitálnych médií a/alebo laminovacích alebo viazacích výrobkov a strojov*“ zapísanými v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku, pretože ich výrobca, príslušná skupina verejnosti a distribučné kanály sa zvyčajne zhodujú. Okrem toho sa vzájomne dopĺňajú.

Tovary zverejneného označenia „*mincové mechanizmy; mincové mechanizmy na televízne prijímače*“ prihlásené v triede 9 sú špecifické zariadenia, resp. súčastí zariadení, prístrojov alebo počítačového hardvéru a jeho príslušenstva, pomocou ktorých sú tieto uvedené do chodu, aj po spracovaní údajov, a preto je možné označiť ich za podobné s tovarmi „*počítačový hardvér; zariadenia na spracovanie údajov; všetky vyššie uvedené výrobky v oblasti kancelárskeho vybavenia a výrobkov, počítačového príslušenstva, prehrávačov digitálnych médií a/alebo laminovacích alebo viazacích výrobkov a strojov*“ zapísanými v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku, keďže sú prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov dostupné rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti na rovnakých predajných miestach.

Tovary zverejneného označenia „*biočipy*“ prihlásené v triede 9 predstavujú vlastne prepojenie počítačovej súčiastky – čipu a biologických procesov, ide teda o integrovaný obvod počítača zostrojený z organických materiálov. Vzhľadom na uvedené, tieto tovary možno zahrnúť do širšej kategórie tovarov „*počítačový hardvér; všetky vyššie uvedené výrobky v oblasti kancelárskeho vybavenia a výrobkov, počítačového príslušenstva, prehrávačov digitálnych médií a/alebo laminovacích alebo viazacích výrobkov a strojov*“, zapísaných v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku, ide teda o tovary zhodné.

Tovary zverejneného označenia „*meracie prístroje*“ prihlásené v triede 9 sú do istej miery podobné s tovarmi „*ochranné zariadenia proti prepätiu; všetky vyššie uvedené výrobky v oblasti kancelárskeho vybavenia a výrobkov, počítačového príslušenstva, prehrávačov digitálnych médií a/alebo laminovacích alebo viazacích výrobkov a strojov*“ zapísanými v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku, keďže činnosť ochranných zariadení proti prepätiu je úzko prepojená, resp. závislá od nameraných fyzikálnych hodnôt. Porovnávané tovary môžu byť ponúkané prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti.

Zo všetkých služieb prihlásených v triede 35 pre zverejnené označenie boli námietkami dotknuté služby „*maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 9 tohto zoznamu*“. Služby zvyčajne môžu byť považované za podobné s tovarmi, aj keď len v nižšej miere, ak môžu byť vnímané relevantným spotrebiteľom ako pochádzajúce od toho istého subjektu alebo navzájom prepojených subjektov poskytujúcich predmetné tovary, a preto je možné predpokladať, že relevantná spotrebiteľská verejnosť môže prirodzene predpokladať, že výrobca tovarov sa bude zaoberať aj ich predajom.

Ďalej je nutné zdôrazniť, že nie je možné vyhovieť predmetnej námietke voči službám „*maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 9 tohto zoznamu*“ v plnom rozsahu vzhľadom na to, že námietky nesmerovali voči všetkým tovarom prihláseným v triede 9 pre zverejnené označenie.

V súlade s uvedeným vo vzťahu k maloobchodným službám s tovarmi, ktoré boli dotknuté námietkami, a ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku, možno služby zverejneného označenia „*maloobchodné služby s tovarmi počítače a ich časti; periférne zariadenia počítačov; notebooky (prenosné počítače); stroje na počítanie a triedenie peňazí; mincové mechanizmy; počítačové stroje; počítadlá; meracie prístroje; fakturovacie stroje; zariadenia na spracovanie údajov; mincové mechanizmy na televízne prijímače; počítačové pamäte; čipy (mikroprocesorové doštičky); audiovizuálne kompaktné disky; optické kompaktné disky; počítačové rozhrania; magnetické páskové jednotky (informatika); mikroprocesory; optické čítacie zariadenia; optické nosiče údajov; optické disky; procesory (centrálne procesorové jednotky); čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače); bankomaty; zariadenia globálneho polohového systému (GPS); smartfóny; tablety (prenosné počítače); počítačový hardvér; mobilné telefóny; inteligentné náramky (meracie prístroje); inteligentné okuliare; inteligentné hodinky; bezpečnostné tokeny (šifrovacie zariadenia); smart prstene; biočipy; súpravy okuliarov a slúchadiel na virtuálnu realitu; humanoidné roboty s umelou inteligenciou; laboratórne roboty*“ prihlásené v triede 35 na základe ich vzájomnej prepojenosti a komplementárnosti považovať za podobné a súvisiace s tovarmi „*optické kompaktné disky; počítačový hardvér; magnetické médiá na spracovanie slov alebo údajov; bezpečnostné produkty pre počítače, menovite počítačové programy na zabezpečenie prístupu k počítaču a počítačový hardvér na zabránenie neoprávnenému prístupu; zariadenia na spracovanie údajov; ochranné zariadenia proti prepätiu; kalkulačky a počítačové stroje; telefónne prístroje; počítačový softvér; počítačové obrazovky s clonou proti oslepeniu svetlom a šumovými filtrami; meniče potlačenia prepätia energie; všetky vyššie uvedené výrobky v oblasti kancelárskeho vybavenia a výrobkov, počítačového príslušenstva, prehrávačov digitálnych médií a/alebo laminovacích alebo viazacích výrobkov a strojov*“ zapísanými v triede 9 pre staršiu ochrannú známku.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 213-2019)

Staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 3439882)



ACCO

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.

Pri porovnaní **z vizuálneho hľadiska** možno uviesť, že zverejnené označenie je obrazovým označením, ktoré je tvorené dvoma slovnými prvkami „Acco“ a „Man“ napísanými bežným typom písma pod sebou a umiestnenými na pozadí jednoduchého geometrického tvaru obdĺžnika, ktorého podstatná časť v tvare štvorca je tmavohnedej farby. Zvyšná spodná časť predstavuje úzky pás obdĺžnika ružovej farby. Staršia ochranná známka je slovná, tvorená jediným slovným prvkom „ACCO“ napísaným bežným typom písma. Slovný prvok „ACCO“ staršej ochrannej známky je obsiahnutý aj vo zverejnenom označení, v ktorom tento vzhľadom na jeho kontrastné vyhotovenie bielym písmom na tmavohnedom pozadí upúta pozornosť spotrebiteľa na rozdiel od slova „Man“, ktoré je napísané bledohnedou farbou na tmavohnedom pozadí. Vzhľadom na uvedené je možné konštatovať istú mieru podobnosti sporných označení, keďže celá staršia ochranná známka je obsiahnutá vo zverejnenom označení.

Z fonetického hľadiska možno predpokladať, že zverejnené označenie bude spotrebiteľskou verejnosťou aj s nižšou úrovňou vedomostí anglického jazyka reprodukované prostredníctvom všetkých slovných prvkov ako „æko-men“ a staršia ochranná známka ako „æko“. V prípade, ak by spotrebiteľská verejnosť nedisponovala ani nižšou úrovňou znalosti anglického jazyka, bude zverejnené označenie reprodukované doslovne ako „aco-man“ a staršia ochranná známka ako „aco“. Vzhľadom na skutočnosť, že vo všetkých prípadoch novej reprodukcii porovnávaných označení zaznie zhodný začiatok, ktorému bežný spotrebiteľ venuje zvýšenú pozornosť, je nutné konštatovať, aj s prihliadnutím na skutočnosť, že celkový zvukový vnem zo zverejneného označenia ovplyvní aj druhý slovný prvok „man“, strednú mieru fonetickej podobnosti porovnávaných označení, ktorá je založená na slovnom prvku „acco“.

Porovnávané označenia sa považujú za podobné **zo sémantického hľadiska** 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 mohol spotrebiteľovi pomôcť pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb. V prípade slovného prvku „acco“ obsiahnutého vo zverejnenom označení, ktorý je jediným prvkom staršej ochrannej známky, je potrebné vychádzať z toho, že u priemerného laického spotrebiteľa nebude pravdepodobne vyvolávať žiaden významový vnem a možno ho teda považovať za prvok fantazijný. Ďalšiemu slovu vo zverejnenom označení „man“ spotrebiteľ so znalosťou anglického jazyka na základe jeho prekladu do slovenského jazyka pravdepodobne prisúdi konkrétny význam „muž, človek alebo ľudstvo“, na základe čoho možno konštatovať, že porovnávané označenia nie sú sémanticky podobné, keďže staršej ochrannej známke nie je možné prisúdiť žiaden konkrétny význam. Je však možné aj predpokladať, že istá časť spotrebiteľskej verejnosti nepozná význam slova „man“ a bude zverejnené označenie vnímať ako fantazijné, teda sémantické hľadisko samostatné v tomto prípade nebude mať vplyv na posúdenie podobnosti označení.

V súvislosti so sémantickým porovnaním sporných označení je nutné vyjadriť nesúhlas s argumentmi prihlasovateľa, že zverejnené označenie je tvorené jedným slovom „AccoMan“, ktoré je tvorené skratkami anglických slov „account“ a „management“, čo v slovenskom preklade znamená „manažment účtov“, keďže slová „Acco“ a „Man“ sú vo zverejnenom označení napísané oddelene a pod sebou, teda predstavujú dve slová, ktoré nie sú v oblasti účtovníctva a manažmentu zaužívanými skratkami (pre slovo „account“ je zaužívaná skratka „acct.“ alebo „a/c“ a pre slovo „management“ skratky „Mgmt.“, „MGMT“ alebo „MGT“).

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámeny

Pravdepodobnosť zámery 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 zámery 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 zámery 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 zámery 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 námietkami dotknutých tovarov v triede 9 a služieb v triede 35 (výrobky a zariadenia patriace do oblasti výpočtovej techniky a s nimi súvisiace služby) jednak odborná verejnosť so špecifickými profesionálnymi vedomosťami a skúsenosťami, ako aj široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary a služby určené, a tie si vzhľadom na účel ich použitia vyžadujú priemerný alebo vyšší stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere.


Z hľadiska celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou je potrebné uviesť, že na základe ich porovnania bola medzi nimi konštatovaná určitá vizuálna a fonetická podobnosť založená na rovnakom slovnom prvku „Acco“, ktorý je zároveň jediným slovným prvkom staršej ochrannej známky. Sémantické hľadisko sa buď neuplatní alebo sporné označenia boli vyhodnotené ako nepodobné zo sémantického hľadiska. Tu je však nutné zdôrazniť, že toto konštatovanie bolo založené na prítomnosti ďalšieho prvku „Man“ vo zverejnenom označení, ktorému konkrétny význam prisúdi len časť spotrebiteľskej verejnosti ovládajúcej základy anglického jazyka. Konštatovaná podobnosť porovnávaných označení je umocnená zistenou zhodou a podobnosťou časti námietkami dotknutých tovarov a služieb so zapísanými tovarmi staršej ochrannej známky, takže aj pri priemernej alebo vyššej pozornosti spotrebiteľa riziko vzniku pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení je reálne aj vzhľadom na to, že ďalšie prvky zverejneného označenia (jednoduchý geometrický tvar tvoriaci len pozadie pre zhodný slovný prvok „Acco“ a prítomnosť slovného prvku „Man“ v nevýraznom postavení) výrazne neovplyvnia celkový vizuálny vnem, keďže ide o prvky, ktoré nie sú v danom označení dominantné a spotrebiteľ si ich preto nemusí pamätať, a to najmä v prípade, keď nemá príležitosť porovnávať označenia vedľa seba, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti.

Asociácia medzi porovnávanými označeniami je taktiež pravdepodobná, keďže rovnaký slovný prvok, ako je prvok tvoriaci celú staršiu ochrannú známku, zaujíma vo zverejnenom označení samostatné postavenie, navyše ide o prvý prvok, ktorý bude vo zverejnenom označení vnímaný prednostne vzhľadom na jeho vizuálne zvýraznenie uplatneným farebným vyhotovením, a preto sa spotrebiteľ na základe zhodnosti dištingtívneho slovného prvku „Acco“ môže domnievať, že ide o ďalšie označenie tovarov a služieb toho istého subjektu, prípadne že medzi prihlasovateľom a namietateľom existuje nejaké prepojenie, a tak by spotrebiteľ mohol byť uvedený do omylu pri stretnutí sa na trhu s posudzovanými tovarmi a službami.

K argumentu prihlasovateľa, že spoločnosť namietateľa nie je obchodne aktívna na území Slovenskej republiky, a že označenie „ACCO“ nie je slovenským spotrebiteľom známe, je potrebné uviesť, že ide o ochrannú známku EÚ, ktorá platí na celom jej území, a teda aj v Slovenskej republike, a keďže prihlasovateľ v zákonom stanovenej lehote nepodal žiadosť o predloženie dôkazov o skutočnom používaní staršej ochrannej známky v zmysle § 32 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, úrad tento argument prihlasovateľa považuje za neopodstatnený.

Prihlasovateľ ďalej argumentoval, že zverejnené označenie je súčasťou ďalších siedmich ochranných známok zapísaných pre rovnakú skupinu tovarov a služieb ako zverejnené označenie a disponuje vysokou mierou rozlišovacej spôsobilosti v spojení s ostatnými zapísanými ochrannými známkami, s ktorými tvorí jeden komplexný a logicky neoddeliteľný celok.

Úrad v tejto súvislosti konštatuje, že každé konanie je samostatným konaním a v predmetnom konaní úrad posudzoval námietky proti zápisu zverejneného označenia a nie zápisnú schopnosť ostatných ochranných

známok prihlasovateľa, pričom je len na vôli namietateľa, voči ktorým označeniam námietky uplatní, resp. voči ktorým ochranným známkam podá návrh na zrušenie alebo návrh na vyhlásenie neplatnosti. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že zverejnené označenie je zároveň v danom znení chránené platnou ochrannou známkou OZ 230075 (POZ 840-2010), pričom počas doterajšej súbežnej existencie oboch ochranných známok na slovenskom trhu (viac ako 8 rokov) nedošlo k žiadnej zo situácií, o ktoré namietateľ opiera svoju argumentáciu. Tu je nutné uviesť, že v prípade ochrannej známky OZ 230075 (POZ 840-2010) ide v porovnaní so zverejneným označením o odlišné označenie () s odlišným dátumom podania, ktoré nebolo predmetom posudzovania, keďže v predmetnom konaní, ako už bolo uvedené, úrad posudzoval námietky proti zápisu zverejneného označenia a nie zápisnú schopnosť ostatných ochranných známok prihlasovateľa, a teda, ako bolo uvedené, je len na vôli namietateľa, voči ktorým označeniam námietky uplatní, resp. voči ktorým ochranným známkam podá návrh na zrušenie alebo návrh na vyhlásenie neplatnosti.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti teda možno konštatovať, že bolo zistené naplnenie podmienok na odmietnutie zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známok daných v § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov pre časť námietkami dotknutých tovarov a služieb 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:

ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.
Záhradnícka 36
821 08 Bratislava 2

QBSW, a. s.
Prievozská 6
821 09 Bratislava 2