




Banská Bystrica 26. 11. 2021

POZ 897-2020/N-160-2021


ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Solita Oy, Peltokatu 26, 33100 Tampere, Fínska republika, zastúpeného v konaní spoločnosťou HAVEL & PARTNERS s. r. o., advokátska kancelária, Žižkova 7803/9, 811 02


Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia  Solitea do registra ochranných známk, prihláseného 28.4.2020 prihlasovateľom Solitea, a. s., Drobného 555/49, 602 00 Ponava, Brno, Česká republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava-Petržalka (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 897-2020 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.11.2020, 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 „“, číslo spisu POZ 897-2020, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia  Solitea do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 897-2020 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 2.2.2021 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu tovarov a služieb.

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. Svoje námietky odôvodnil tým, že je majiteľom slovej ochrannej známky EÚ „SOLITA“ č. 014118723 s právom prednosti od 23.5.2015, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“), slovej ochrannej známky EÚ „SOLITA“ č. 017868312 s právom prednosti od 2.3.2018, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 35, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej

aj „druhá staršia ochranná známka“) a obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 017868322 s právom prednosti od 2.3.2018, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 35, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka“).

V úvode odôvodnenia námietok namietateľ zhrnul činnosti, ktorým sa venujú softvérové spoločnosti namietateľa a prihlasovateľa, pričom predložil printscreeny ich domovských stránok a printscreeny z internetovej encyklopédie wikipedia s článkami o spoločnosti namietateľa a prihlasovateľa.

Pred samotným porovnaním sporných označení namietateľ skonštatoval, že obrazový prvok tretej staršej ochrannej známky bude spotrebiteľ vnímať ako tri obdĺžniky rôznej veľkosti alebo v spojení s namietateľom ako štylizované písmeno „S“.

Pri vizuálnom porovnaní namietateľ uviedol, že sporné označenia sa zhodujú v písmenách „SOLIT-A“ a líšia sa len v predposlednom písmene „E“, ktoré je obsiahnuté vo zverejnenom označení a dodal, že tretia staršia ochranná známka obsahuje logo, ktoré je veľmi podobné s obrazovým prvkom zverejneného označenia


(obdĺžniky predstavujúce štylizované písmeno „S“). Uvedené odlišnosti nie sú podľa namietateľa dostatočné na vizuálne odlišenie porovnávaných označení, na základe čoho skonštatoval vysokú mieru podobnosti sporných označení.

Pri fonetickom porovnaní namietateľ vyslovil predpoklad, že slovenský spotrebiteľ bude zverejnené označenie vyslovovať ako „solitea“ a staršie ochranné známky ako „solita“, teda koncové samohlásky „ea“ vs. „a“ zaznejú v spojení s predchádzajúcimi zhodnými hláskami „solit“ takmer identicky. Vzhľadom na uvedené namietateľ skonštatoval vysokú podobnosť označení aj z fonetického hľadiska.

Sémantické hľadisko nie je podľa namietateľa podstatné vzhľadom na to, že spotrebiteľ bude vnímať porovnávané označenia ako fantazijné.

Porovnanie sporných označení namietateľ uzavrel konštatovaním existencie vysokej miery ich podobnosti a zameniteľnosti vzhľadom na veľmi podobný celkový dojem z označení.


K porovnaniu tovarov a služieb namietateľ uviedol, že tovary a služby prihlásené v triedach 9 a 42 sú zhodné alebo vo vysokej miere podobné s tovarmi a službami zapísanými pre staršie ochranné známky, keďže všetky patria do oblasti IT, resp. sa týkajú počítačových softvérov. Podrobné porovnanie bolo ďalej urobené v tabuľkovej forme.

V závere namietateľ vyjadril presvedčenie o existencii pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení z dôvodu ich vysokej podobnosti a ich používania na zhodných a podobných tovaroch a službách, a preto navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia  Solitea, číslo spisu POZ 897-2020, zamietol v celom rozsahu.

Listom úradu z 10.2.2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 17.8.2021 uviedol, že jeho spoločnosť, ktorá vznikla 10.4.2013 a pod názvom Solitea, a. s. podniká od 26.5.2014 (dôkaz: výpis z obchodného registra – Príloha 1), sa stala úspešnou IT spoločnosťou, ktorej korporátna identita bola vytvorená už v roku 2014 (dôkazy: faktúra za realizáciou návrhu korporátnej identity – Príloha 2; dokument „Brand building Solitea ZNAČKOVÁ IDENTITA“ z 20.08.2014 – Príloha 3). Na preukázanie existencie spoločnosti prihlasovateľa už pred podaním starších ochranných známk prihlasovateľ predložil výtlačky článkov, a to článok s názvom „Skupina J&T posilňuje v českom IT biznise, kúpila dodávateľa systémov Aquasoft“ uverejneným 18.6.2014 (<https://openiazoch.zoznam.sk/cl/145859/Skupina-J-T-posilnuje-v-ceskom-IT-biznise-kupila-dodavateľa-systemov-Aquasoft> - Príloha 4), článok uverejnený 18.6.2014 na internetovom portáli CIO Business World on-line (<https://www.cio.cz/clanky/solitea-kupuje-spolecnost-aquasoft/> - Príloha 5) a článok uverejnený 3.6.2014 na internetovom portáli money.sk (<https://www.money.sk/e-commerce/> - Príloha 6), ďalej faktúru za registráciu doménového mena solitea.sk z 28.4.2014 (Príloha 7a) registrovaného na spoločnosť Solitea, a. s., Brno (dôkaz: výpis z registra WHOIS.SK-NIC.SK – Príloha 7b) a výpis z registra doménových mien pre doménu solitea.com zaregistrovanú 26.11.2009 (Príloha 7c).

Prihlasovateľ ďalej zhrnul súhrn jeho činností, pričom odkázal na jeho domovskú stránku „Solitea | Prinášame do firiem systém“ a dodal, že pôsobí v siedmich krajinách EÚ s celkovým počtom 1 200 zamestnancov.

K zverejnenému označeniu prihlasovateľ uviedol, že toto predstavuje modernizáciu doterajšieho loga , ktoré je zapísané v registri úradu ako národná ochranná známka č. 249748 s dátumom podania 10.4.2018 pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 41 a 42 medzinárodného triedníka tovarov a služieb (dôkaz: výpis z registra úradu – príloha 8).

Prihlasovateľ v ďalšej časti vyjadril súhlas s výsledkom porovnania tovarov a služieb prihlásených pre zverejnené označenie a zapísaných pre staršie ochranné známky, na rozdiel od výsledku porovnania sporných označení, pri ktorom podľa prihlasovateľa namietateľ účelovo porovnával slovné staršie ochranné známky spolu s obrazovou staršou ochrannou známkou s cieľom vytvoriť kombináciu slovného a obrazového prvku staršej ochrannej známky, čo je, ako uviedol, v rozpore s rozhodnutím Súdneho dvora z 30.01.2014 vo veci C-422/12 P, Industrias Alen SA de CV vs. OHIM, bod 43, podľa ktorého „sa posúdenie podobnosti medzi dvoma obchodnými známkami nemôže obmedziť na zohľadnenie len jednej zložky kombinovanej ochrannej známky a jej porovnanie s inou ochrannou známkou, ale porovnanie sa musí

uskutočniť preskúmaním každej ochrannéj známky ako celku“. Uplatnenie tohto záveru podľa prihlasovateľa jednoznačne vedie k záveru, že zverejnené označenie nie je z vizuálneho, fonetického ani sémantického hľadiska podobné so žiadnou zo starších ochranných známk.

Prihlasovateľ ďalej opísal zverejnené označenie, pričom k slovnému prvku uviedol, že tento je štylizovane znázornený veľkým začiatočným písmenom a ostatnými malými písmenami a je umiestnený napravo od obrazového prvku. Na základe uvedených odlišností spolu s celkovou grafickou štylizáciou zverejneného označenia nie je preto podľa prihlasovateľa možné urobiť záver o jeho vizuálnej podobnosti so staršími slovnými ochrannými známkami, ako ani so staršou obrazovou ochrannou známkou vzhľadom na chýbajúci slovný prvok a na odlišný obrazový prvok, ktorý vo zverejnenom označení vychádza z písmena „o“ slovného prvku „Solitea“, ktorý bol grafický navrhnutý pootočením tohto písmena o 50 stupňov proti smeru hodinových ručičiek, ako je to verejne deklarované v logo manuáli prihlasovateľov 2020, ktorý je prístupný na webových stránkach prihlasovateľa (<https://solitea.com/cs-cz/ke-stazeni> - Príloha 9).


Prihlasovateľ vyjadril nesúhlas aj s fonetickým porovnaním vykonaným namietateľom a uviedol, že zverejnené označenie je tvorené štyrmi slabikami „SO-LI-TE-A“ na rozdiel od slovných starších ochranných známk, ktoré sú tvorené tromi slabikami „SO-LI-TA“, čo má vplyv na ich rozdielnú výslovnosť, rytmus aj prízvuk.

Pri sémantickom porovnaní sporných označení prihlasovateľ zhodne s názorom namietateľa označil staršie ochranné známky za fantazijné, vyjadril však nesúhlas s posúdením slovného prvku zverejneného označenia, ktorý, ako uviedol, vznikol modifikáciou latinského slova „solutio“, ktoré v slovenskom preklade znamená „riešenie“. Prihlasovateľ dodal, že na takomto význame slovného prvku – názvu svojej firmy a značky postavil reklamnú kampaň vedenú pod sloganom „*Sme riešenie, sme Solitea*“, ku ktorému vo svojej internetovej prezentácii uvádza nasledujúce: „*V roku 2014 vzniká skupina Solitea, jej názov vychádza z latinského pojmu „solutio“*“. Prihlasovateľ zdôraznil, že za účelom zvýšenia rozlišovacej spôsobilosti zverejneného označenia pristúpil k modifikácii slova „solutio“ na „solitea“ (dôkaz: <https://solitea.com/cs-cz/ke-stazeni> - Príloha 9). Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ konštatoval, že sporné označenia nie sú sémanticky podobné.


Pri porovnaní tovarov a služieb prihlasovateľ kládol dôraz na skutočnosť, že namietateľ nepôsobí na slovenskom trhu, a preto nemôžu byť predajné miesta a distribučné kanály tovarov a služieb zhodné a nie je možné ani uznať totožnosť obvyklého pôvodu tovarov a služieb namietateľa a prihlasovateľa. Rovnako nie je podľa prihlasovateľa možné tvrdiť, že by sa príslušná skupina verejnosti mohla domnievať, že tovary a služby ponúkané pod zverejneným označením pochádzajú od namietateľa, keďže sporné označenia nie sú zhodné ani podobné a navyše, ako opätovne zdôraznil prihlasovateľ, slovné označenie „Solitea“ používa od roku 2014, čo je pred dátumom podania starších ochranných známk.

Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ navrhol, aby úrad zamietol námietky v celom rozsahu.

Úradu bola dňa 9.9.2021 doručená žiadosť namietateľa o zaslanie kópie vyjadrenia prihlasovateľa k námietkam. Listom úradu z 13.9.2021 bolo predmetné vyjadrenie zaslané namietateľovi na vedomie.

Namietateľ dňa 30.9.2021 doručil stanovisko k vyjadreniu prihlasovateľa, v ktorom reagoval na argumenty prihlasovateľa súvisiace s „modernizáciou“ loga , ktoré je zapísané v registri úradu ako národná ochranná známka č. 249748, a ktoré označil za bezpredmetné pre toto konanie. V súvislosti s uvedeným predložil rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky, sp. zn. O-563410/D21015157/2021/ÚPV z 27. 4. 2021, v ktorom je uvedené, že predchádzajúce používanie označenia, ktoré je predmetom prihlášky nemá vplyv na konanie o námietkach a existencia predchádzajúcej ochrannéj známky prihlasovateľa nezakladá žiadne práva prihlasovateľa v konaní o námietkach.

V ďalších častiach stanoviska namietateľ vyjadril nesúhlas s tvrdeniami prihlasovateľa súvisiacimi s porovnaním sporných označení a vysvetľoval napr. dekoratívny charakter obrazového prvku zverejneného označenia, ktorý nemá vplyv na podobnosť označení a opakovane zdôraznil význam takmer zhodných slovných prvkov „Solitea“ vs. „SOLITA“ na posúdenie podobnosti označení.

Vzhľadom na uvedené namietateľ opakovane navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia , číslo spisu POZ 897-2020, zamietol v celom rozsahu.

V nadväznosti na uvedené úrad konštatuje, že v zmysle § 30 ods. 1 zákona o ochranných známkach musia byť námietky odôvodnené a doložené dôkazmi a na doplnenie a rozšírenie námietok a na dôkazy predložené po uplynutí trojmesačnej lehoty sa neprihliada.

Vzhľadom na to, že trojmesačná lehota na podanie námietok proti zápisu prihlášky zverejneného označenia POZ 897-2020 uplynula 3.2.2021, odôvodnenie predložené podaním namietateľa doručeným úradu 30.9.2021 úrad považuje za neprípustné, a preto pri posudzovaní uplatnených námietkových dôvodov podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach bude vychádzať výlučne z odôvodnenia námietok a z dôkazov, ktoré boli predložené úradu v zákonom určenej lehote, teda do 3.2.2021.


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 zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny 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  Solitea, číslo spisu POZ 897-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 28.4.2020 prihlasovateľom Solitea, a. s., Drobného 555/49, 602 00 Ponava, Brno, Česká republika a zverejnená vo Vestníku úradu 3.11.2020 pre tovary a služby v triedach 9 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Solita Oy, Peltokatu 26, 33100 Tampere, Fínska republika je majiteľom:

- slovnej ochrannej známky EÚ „SOLITA“ č. 014118723 s právom prednosti od 23.5.2015, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (prvá staršia ochranná známka),

- slovnej ochrannej známky EÚ „SOLITA“ č. 017868312 s právom prednosti od 2.3.2018, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 35, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (druhá staršia ochranná známka),

- obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 017868322 s právom prednosti od 2.3.2018, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 35, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov (tretia staršia ochranná známka).

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochranných známk namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

Vzhľadom na rozsah zapísaných tovarov a služieb a charakter starších ochranných známk, úrad bude z hľadiska účelnosti a hospodárnosti konania prednostne porovnávať zverejnené označenie s druhou staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

v triede 9 – „počítačový softvér“;

v triede 42 – „navrhovanie a vývoj počítačového softvéru; tvorba počítačového softvéru; inštalácie počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru“.

Druhá staršia ochranná známka je okrem iného zapísaná pre tovary a služby:

v triede 9 – „*computer software; computer software applications; software and applications for mobile devices; data collection and distribution networks; computer software related to information, control, operating, administrative, business, self-service and management systems and integrated systems; electronic publications, downloadable; cloud servers; cloud computing software; computer e-commerce software*“ (počítačový softvér; počítačové softvérové aplikácie; softvér a aplikácie pre mobilné zariadenia; siete na zber a distribúciu dát; počítačový softvér pre informačné, ovládacie, operačné, administratívne, obchodné, samoobslužné a riadiace systémy a integrované systémy; elektronické publikácie, sťahovateľné; cloudové servery; softvér pre cloud computing (poskytovanie služieb alebo programov uložených na serveroch na Internete); počítačový softvér pre elektronický obchod);

v triede 42 – „*design and development of computer hardware and software; computer programming and computer system analysis; scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; research and consultancy services relating to computer software; technical research; development of systems for the processing of data; development of systems for the storage of data; development of systems for the transmission of data; design and development of operating software for accessing and using a cloud computing network; design and development of wireless computer networks; design, development and programming of software and databases; development of software solutions for internet providers and internet users; design and development of systems for data input, output, processing, display and storage; design and development of software for importing and managing data; design and development of data processing systems; development of data processing programs by order of third parties; design and development of software for database management; development of computer systems; design and development of computer hardware architecture; software development, programming and implementation; development of computer software application solutions; computer project management in the field of EDP; advice and development services relating to computer software; engineering surveying; expert advice relating to technology; digital asset management; information technology [IT] consultancy; consultancy in the field of computer system integration; consultancy services for designing information systems; consultancy services for analysing information systems; conducting feasibility studies relating to computer information systems; compilation of information relating to information systems; provision of reports relating to computing; technical advisory services relating to data processing; computer and information technology consultancy services; consultation services relating to computer systems; consultancy relating to computer hardware; consultancy in the field of computer software; consultancy in the field of computer hardware; server administration; engineering project management services; computer project management services; design and development of computer software for supply chain management; cloud computing; consulting in the field of cloud computing networks and applications; software as a service [SaaS]; infrastructure as a Service [IaaS]; platform as a Service [PaaS]; consultancy and information services relating to information technology architecture and infrastructure; electronic storage services for archiving databases; electronic storage services for archiving electronic data; design of information systems relating to management; consultancy relating to computer security; data mining; maintenance and updating of computer software; monitoring the computer systems of others and providing back-up computer programs and facilities; consultancy in the field of the design, selection, implementation and use of computer hardware, software and related computer systems; rental of computer hardware and software; web hosting services; providing of non-downloadable software online; security services relating to computerised data; computerised storage of business data; creating and maintaining web sites for others; maintenance of web services for others; design services; visual design; graphic design; engineering design; technological services relating to design; cloud hosting provider services; rental of operating software for accessing and using a cloud computing network; computer services for the analysis of data; technical data analysis services*“ (navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; počítačové programovanie a analýza počítačového systému; vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; výskumné a poradenské služby týkajúce sa počítačového softvéru; technický výskum; vývoj systémov na spracovanie dát; vývoj systémov na ukladanie dát; vývoj systémov v oblasti prenosu dát; navrhovanie a vývoj operačného softvéru pre prístup a používanie výpočtových cloud computingových sietí; navrhovanie a vývoj bezdrôtových

počítačových sietí; navrhovanie, vývoj a programovanie softvérov a databáz; vývoj softvérových riešení pre dodávateľov internetu a pre užívateľov internetu; navrhovanie a vývoj systémov na vkladanie, výstup, spracovanie, zobrazovanie a ukladanie údajov; navrhovanie a vývoj softvéru na importovanie a správu údajov; navrhovanie a vývoj systémov na spracovanie údajov; vývoj programov na spracovanie dát na objednávku pre zákazníkov; navrhovanie a vývoj softvéru na riadenie databáz; vývoj počítačových systémov; navrhovanie a vývoj architektúry počítačového hardvéru; vývoj softvéru, programovanie a zavádzanie programov; vývoj počítačových softvérových aplikačných riešení; riadenie počítačových projektov v oblasti spracovania elektronických údajov [EDP]; poradenské a vývojárske služby v oblasti počítačového softvéru; inžiniersky prieskum (expertízy); odborné poradenstvo v oblasti technológií; správa digitálnych aktív; poradenstvo v oblasti informačných technológií; poradenstvo v oblasti integrácie počítačových systémov; konzultačné služby v oblasti navrhovania informačných systémov; konzultácie v oblasti analýzy informačných systémov; realizácia štúdií uskutočniteľnosti v oblasti počítačových informačných systémov; kompilovanie informácií o informačných systémoch; poskytovanie správ v oblasti výpočtových technológií; technické poradenské služby v oblasti spracovania dát; poradenské služby v oblasti počítačových a informačných technológií; poradenstvo v oblasti počítačových systémov; poradenské služby súvisiace s počítačovým hardvérom; poradenstvo v oblasti počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti počítačov; správa serverov; služby riadenia inžinierskych projektov; služby v oblasti manažmentu počítačových projektov; navrhovanie a vývoj počítačového softvéru pre riadenie dodávateľského reťazca; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); poradenstvo v oblasti cloud computingových sietí a aplikácií; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poskytovanie infraštruktúr informačných technológií prostredníctvom počítačových sietí (IaaS); platforma ako služba (Paas); konzultačné a informačné služby v oblasti architektúry a infraštruktúry informačných technológií; služby elektronického ukladania na archiváciu databáz; služby elektronického ukladania na archiváciu elektronických údajov; navrhovanie informačných systémov v oblasti manažmentu; poradenstvo týkajúce sa zabezpečenia počítačov; hĺbková analýza dát [data mining]; údržba a aktualizácia (update) počítačového softvéru; analýza počítačových systémov, konkrétne monitorovanie počítačových systémov druhých na technické účely a poskytovanie záložného počítačového softvéru a funkcií; poradenské služby súvisiace s projektovaním, výberom, uvedením do prevádzky a použitím počítačového hardvéru, softvéru a s nimi súvisiacich počítačových systémov; prenájom počítačového hardvéru a softvéru; hosting webových stránok; poskytovanie online softvéru bez možnosti sťahovania; bezpečnostné služby súvisiace s počítačovými dátami; počítačové služby v oblasti ukladania obchodných informácií; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); údržba webových služieb pre iných; návrhárske služby; vizuálny dizajn; grafické dizajnérstvo; inžinierske dizajnérske služby; technologické služby v oblasti dizajnu; služby poskytovateľov cloud hostingu; prenájom operačného softvéru pre prístup a používanie cloud computingových sietí; počítačové služby na analýzu údajov; služby analýzy technických dát).

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 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.

Zoznam tovarov prihlásených pre zverejnené označenie v triede 9 a tiež zoznam zapísaných tovarov pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 9 obsahujú rovnako uvedené tovary, a to „*počítačový softvér*“, teda ide o tovary zhodné.

Bez nutnosti podrobnej analýzy možno konštatovať, že služby zverejneného označenia „*navrhovanie a vývoj počítačového softvéru; tvorba počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru*“ prihlásené v triede 42 sú zhodné so službami „*navrhovanie a vývoj počítačového softvéru; údržba a aktualizácia (update) počítačového softvéru*“ zapísanými v rovnakej triede pre druhú staršiu ochrannú známku.

Ostatné služby zverejneného označenia „*inštalácie počítačového softvéru*“ prihlásené v triede 42 sú podobné so službami „*navrhovanie a vývoj počítačového softvéru*“ zapísanými v rovnakej triede pre druhú staršiu ochrannú známku vzhľadom na to, že spoločnosti, ktoré poskytujú softvér, zvyčajne softvér aj navrhujú,

vyvíjajú, inštalujú a udržiavajú. Predmetné služby môžu mať preto rovnaké distribučné kanály a môžu byť ponúkané rovnakými podnikmi pre rovnaký okruh spotrebiteľov. Okrem toho sa vzájomne dopĺňajú.

K argumentom prihlasovateľa, že sporné služby nemôžu byť poskytované prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov a nemôže byť totožný ani ich obvyklý pôvod vzhľadom na to, že namietateľ nepôsobí na slovenskom trhu, je potrebné uviesť, jednak 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 ochrannnej známky v zmysle § 32 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, úrad tento argument prihlasovateľa považuje za neopodstatnený a tiež to, v zhode s princípmi porovnania tovarov a služieb uvedenými vyššie, že sa posudzuje charakter, účel tovarov a služieb, ako aj z toho vyplývajúce možné predajné miesta a distribučné kanály, neposudzuje sa vo vzťahu k miestu podnikania, resp. sídla prihlasovateľa, resp. namietateľa.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 897-2020)

Druhá staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 017868312)

 Solitea

SOLITA

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

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie zverejneného obrazového označenia, ktoré je tvorené slovným prvkom „Solitea“ napísaným bežným typom písma čiernej farby, pred ktorým je umiestnený jednoduchý obrazový prvok pozostávajúci z dvoch jednoduchých geometrických tvarov – obdĺžnikov umiestnených nad sebou v šikmej polohe a druhej staršej slovnej ochrannnej známky pozostávajúcej z jedného slovného prvku „SOLITA“ napísaným bežným typom písma čiernej farby.

V prípade slovných označení je chránené slovo ako také a je nepodstatné, či je vyjadrené veľkými alebo malými písmenami abecedy, preto je možné konštatovať zhodu v šiestich písmenách „SOLIT-A“, kedy všetky písmená slovného prvku druhej staršej ochrannnej známky sú obsiahnuté v rovnakom poradí v slovnom prvku zverejneného označenia. Odlišnosť slovných prvkov spočíva len v jedinom písmene, kedy vo zverejnenom označení sa v porovnaní s druhou staršou ochrannou známkou pred poslednou zhodnou samohláskou „A“ nachádza hláska „E“. Ďalej je nutné uviesť, že spotrebiteľ sa pri kombinovaných označeniach pri vizuálnom vneme väčšinou orientuje na slovné prvky, prostredníctvom ktorých môže späť na označenie odkázať, a to najmä v prípade jednoduchej grafickej úpravy obrazového prvku, ktorý je rovnakej farby aj veľkosti ako slovný prvok, a ktorý je od slovného prvku mierne odsadený, a teda dominanciu slovného prvku nijako nenarušuje. Na základe uvedeného možno vzhľadom na takmer zhodné slovné prvky, keďže rozdiel spočíva len v jednom písmene, konštatovať, že porovnávané označenia budú z pohľadu priemerného spotrebiteľa z vizuálneho hľadiska podobné.

Z fonetického hľadiska je porovnanie označení založené na zvukovom vneme vyvolanom slovnými prvkami obsiahnutými v nich, a tak zverejnené označenie spotrebiteľa prečítajú ako „so-li-te-a“ (obrazový prvok s najväčšou pravdepodobnosťou nebude reprodukován vôbec) a druhú staršiu ochrannú známku ako „so-li-ta“. Z uvedeného vyplýva, že pri fonetickej reprodukcii slovných prvkov dotknutých označení zaznejú v ich úvode dve zhodné slabiky „so-li-“ a za nimi veľmi podobné slabiky „-te-a-“ vs. „-ta-“, líšiace sa len v prítomnosti samohlásky „e“, teda celkový vyvolaný zvukový vnem bude veľmi podobný. Napriek tomu, že zverejnené označenie je reprodukováné prostredníctvom štyroch slabík a druhá staršia ochranná známka prostredníctvom troch slabík, je možné hovoriť o fonetickej podobnosti označení vo vyššej miere vzhľadom na to, že pri vyslovovaní slov sa kladie väčší dôraz na začiatok slov, ktorý je zhodný a na konci zaznie zhodná samohláska „a“, pričom písmeno „e“ vo zverejnenom označení takmer zanikne, keďže prízvuk pri vyslovení zverejneného označenia je kladený na prvú slabiku a písmeno „t“ tretej slabiky, ktoré sú zhodné, a majú významný vplyv na vytvorenie podobného zvukového vnemu.

Zo sémantického hľadiska je potrebné vychádzať z toho, že slová „Solitea“ a „SOLITA“, ktorými sú tvorené porovnávané označenia, nebudú u priemerného spotrebiteľa vyvolávať pravdepodobne žiaden významový vnem. Čo sa týka obrazového prvku zverejneného označenia, je možné predpokladať, že

spotrebiteľia ho budú vnímať ako jednoduchý geometrický tvar dvoch obdĺžnikov, ktorý tak nebude určujúcim prvkom pri orientácii na trhu. Na základe uvedených skutočností je potrebné konštatovať, že sémantické hľadisko ako také nebude mať dôležitý vplyv na vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom, a teda nemôže mať vplyv na posúdenie ich podobnosti.


K argumentom prihlasovateľa, že obrazový prvok vo zverejnenom označení bol graficky navrhnutý pootočením písmena „o“ zo slovného prvku o 50 stupňov proti smeru hodinových ručičiek, ako je verejne deklarované v logo manuáli prihlasovateľov 2020, ktorý je prístupný na webových stránkach prihlasovateľa (<https://solitea.com/cs-cz/ke-stazeni> - Príloha 9, že slovný prvok „Solitea“ nie je slovom fantazijným, pretože vznikol modifikáciou latinského slova „solutio“, ktoré v slovenskom preklade znamená „riešenie“, a že jeho spoločnosť pod názvom Solitea vznikla už v roku 2014, kedy bolo registrované aj doménové meno solitea.sk, je nutné uviesť, že úrad pri rozhodovaní o námietkach v zmysle uplatneného námietkového dôvodu neposudzuje a neporovnáva dátum vzniku spoločností namietateľa alebo prihlasovateľa, prípadne iných organizácií alebo ich predmety činnosti, ale porovnáva zapísané ochranné známky spĺňajúce definíciu staršej ochrannej známky podľa § 4 zákona o ochranných známkach a posudzuje len zhodnosť alebo podobnosť dotknutých označení a tovarov a služieb, tak ako sú tieto v registri úradu prihlásené, resp. zapísané, a to ako ich bude najpravdepodobnejšie vnímať relevantný spotrebiteľ na trhu, ktorý pri pohľade na označenia nevie, resp. nemôže poznať zámery a logiku tvorca označení.

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 tovarov v triede 9 a služieb v triede 42 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.

K celkovému hodnoteniu pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia  Solitea s druhou staršou ochrannou známkou „SOLITA“ je potrebné uviesť, že na základe ich porovnania zo všetkých troch posudzovaných hľadísk (vizuálne, fonetické, sémantické) bola vzhľadom na takmer zhodné slovné prvky „Solitea“ vs. „SOLITA“ konštatovaná vizuálna podobnosť, vysoká fonetická podobnosť, pričom sémantické hľadisko sa neuplatní. Zároveň boli všetky tovary a služby zverejneného označenia prihlásené v triedach 9 a 42 posúdené ako zhodné alebo podobné so zapísanými tovarmi a službami druhej staršej ochrannej známky. Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať, že existuje pravdepodobnosť zámeny zverejneného označenia s druhou staršou ochrannou známkou. Tu je potrebné dodať, že spotrebiteľ nemá vždy možnosť bezprostredného porovnania označení naraz a vedľa seba, a preto ani pri vyššej pozornosti pri výbere dotknutých tovarov a služieb nie je možné ich zámenu vylúčiť, keďže v danom prípade možno hovoriť o vyššom stupni podobnosti porovnávaných označení, ktoré obsahujú zhodnú podstatnú časť porovnávaných označení. Pravdepodobnosť zámeny nedokáže vylúčiť rozdiel len v jednom písmene dominantných slovných prvkov kolíznych označení, ako ani prítomnosť obrazového prvku, a to najmä v prípade, ak je tento len jednoduchým geometrickým tvarom v nevýraznom postavení.


Asociácia medzi porovnávanými označeniami je taktiež pravdepodobná, keďže celá druhá staršia ochranná známka je obsiahnutá vo zverejnenom označení v dominantnom postavení určujúceho prvku, čo vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti môže viesť k mylnej predstave o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov, resp. sa spotrebiteľ môže domnievať, že ide len o ďalší obrazový variant označenia tovarov namietateľa.

K argumentu prihlasovateľa, že posúdenie podobnosti označení sa musí uskutočniť preskúmaním každej ochrannej známky ako celku, je možné čiastočne súhlasiť v tom, že pri posudzovaní uplatneného námietkového dôvodu musí byť zohľadnený celkový dojem vyvolaný označeniami vo vedomí relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, čo úrad v tomto rozhodnutí dôsledne rešpektoval a porovnával zverejnené označenie s jednou, teda druhou staršou ochrannou známkou a nie s kombináciou prvkov všetkých starších ochranných známok, ako to vykonal namietateľ. Je nutné však zdôrazniť, že porovnanie sporných označení sa musí uskutočniť skúmaním každej z dotknutých ochranných známok ako celku, čo však neznamená, že v celkovom dojme, ktorý v príslušnej skupine verejnosti vyvoláva ochranná známka pozostávajúca z viacerých prvkov, nemôže za určitých okolností dominovať jedna alebo viac zložiek, v prípade zverejneného označenia pritom ide jednoznačne o slovný prvok „Solitea“. Záver o miere podobnosti označení zo všetkých troch hľadísk (vizuálne, fonetické, sémantické) je výsledkom hodnotenia všetkých relevantných faktorov, ktorými sú okrem iného aj dominantné postavenie jednotlivých prvkov a miera ich rozlišovacej spôsobilosti a posúdenie, či a do akej miery majú tieto prvky vplyv na celkový dojem vyvolaný spornými označeniami.

Prihlasovateľ ďalej argumentoval, že zverejnené označenie predstavuje modernizáciu doterajšieho loga , ktoré je zapísané v registri úradu ako národná ochranná známka č. 249748 s dátumom podania 10.4.2018 pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 41 a 42 medzinárodného triedníka tovarov a služieb (dôkaz: výpis z registra úradu – príloha 8).

Úrad v tejto súvislosti konštatuje, že každé konanie je samostatným konaním a v predmetnom konaní úrad posudzoval námietky proti zápisu zverejneného označenia, 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.

Namietateľ založil odôvodnenie podaných námietok aj na ochrannej známke EÚ „SOLITA“, č. 014118723 („prvá staršia ochranná známka“), ktorá je zapísaná pre užší rozsah tovarov a služieb ako druhá staršia

ochranná známka, ako aj na ochrannej známke EÚ  č. 017868322 (tretia staršia ochranná známka), pri ktorej chýbajúci slovný prvok napomáha jej odlišeniu od zverejneného označenia, a preto sa úrad bližšie ich porovnaním so zverejneným označením nezaoberal, keďže ani ich detailné porovnanie nemôže ovplyvniť výsledok porovnania zverejneného označenia s druhou staršou ochrannou známkou

Úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že v danom prípade sú vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám v triedach 9 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb naplnené podmienky § 7 písm. a) bod 2. 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:

HAVEL & PARTNERS s. r. o., advokátska kancelária
Žižkova 7803/9
811 02 Bratislava-Staré Mesto

MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.
Budaínska 12
851 06 Bratislava 5