



Banská Bystrica 17. 10. 2022
POZ 2447-2021/N-104-2022

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa eurodata AG, Großblittersdorfer Str. 257-259, 661 19 Saarbruecken, Nemecko, zastúpeného v konaní spoločnosťou LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária, Sliachska 1/A, 831 02 Bratislava (ďalej namietateľ) proti zápisu slovného označenia „EDD“ do registra ochranných známkov, prihláseného 24.9.2021 prihlasovateľom OLTIS Slovakia, s. r. o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou inventa Patentová a známková kancelária, s. r. o., Palisády 50, 811 06 Bratislava-Staré Mesto (ďalej prihlasovateľ) pod číslom spisu POZ 2447-2021 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 13.10.2021, 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 slovnej ochrannej známky EDD, číslo spisu POZ 2447-2021, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „EDD“ do registra ochranných známkov, číslo spisu POZ 2447-2021 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 12.1.2022 podané námietky podľa § 30 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach týkajúce sa celého zoznamu prihlásených tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil námietky tým, že je majiteľom medzinárodnej obrazovej ochrannej známky, platnej aj na území EÚ „ed“, č. 1553477 (ďalej aj staršia ochranná známka), zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 35, 36, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ sa následne venoval posúdeniu prihlásených tovarov a služieb so zapísanými tovarmi a službami a skonštatoval, že prihlásené tovary a služby zverejneného označenia možno v sumáre považovať za zhodné a podobné s tovarmi a službami staršej ochrannej známky a ich stret na trhu je vysoko pravdepodobný.

Ďalej namietateľ pokračoval porovnaním samotných označení pričom uviedol, že pri porovnaní z vizuálneho hľadiska vo všeobecnosti platí, že pri označeniach pozostávajúcich zo slovných aj obrazových prvkov vnímajú spotrebitelia viac slovné prvky ako obrazové prvky, pretože na takéto označenia spotrebitelia obvykle odkazujú prostredníctvom slovných prvkov a tieto si aj viac vizuálne všimajú. Pri staršej ochrannej známke, podľa namietateľa vystupuje do popredia slovný prvok vytvorený bežným typom písma čiernej farby „ed“, ktorý odkazuje na obchodné meno namietateľa, použitý obrazový prvok je vnímaný len ako doplňujúci prvok. Odlišnosti z vizuálneho hľadiska nie sú, podľa namietateľa, natoľko

významné, aby potlačili výsledný vizuálny dojem založený na slovnom prvku „EDD“ vs. „ed“, ktorý v oboch označeniach vystupuje do popredia, a preto možno hovoriť o podobnosti z vizuálneho hľadiska vo vysokej miere.

K fonetickému porovnaniu namietateľ uviedol, že porovnávané označenia sú zhodné, vzhľadom na nemožnosť vysloviť vo zverejnenom označení dve hlásky „D“ za sebou.

Zo sémantického hľadiska si slovenskí spotrebitelia môžu, podľa namietateľa, pri dotknutých tovaroch a službách potenciálne spájať s významom skratky obchodného mena namietateľa, a preto namietateľ poukázal na to, že u spotrebiteľov môžu obe označenia vyvolávať podobný sémantický vnem. Zároveň namietateľ upozornil na to, že staršia ochranná známka je celá obsiahnutá vo zverejnenom označení.

V celkovom zhodnotení - pravdepodobnosti zámery kolíznych označení namietateľ uviedol, že príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí široká spotrebiteľská verejnosť. Kolízne tovary a služby patria, podľa namietateľa, do kategórie bežnej spotreby, a sú poskytované a využívané na bežnej báze, a preto vyžadujú nižšiu až priemernú pozornosť spotrebiteľov.

Podľa namietateľa možno medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou konštatovať podobnosť z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Táto podobnosť je založená na obsiahnutých slovách „EDD“/„ed“. Tiež je podľa namietateľa potrebné zobrať do úvahy skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ nemá vždy možnosť priameho porovnania označení a v zásade nemá čas podrobne sa venovať ich jednotlivým prvkom, ale sa musí spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchová v pamäti.

Pokiaľ ide o pravdepodobnosť asociácie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou, možno podľa namietateľa dospieť k záveru, že spoločné slovné prvky „EDD“/„ed“ sú spôsobilé vyvolať mylnú predstavu o ich vzájomnej spojitosti, a preto sa spotrebiteľ môže domnievať, že tovary označené zverejneným označením pochádzajú od namietateľa, resp. od spoločnosti, ktorá je s namietateľom ekonomicky prepojená.

Na základe uvedeného namietateľ v závere svojho vyjadrenia skonštatoval, že podľa neho zverejnené označenie nemôže plniť svoju základnú funkciu, ktorou je spôsobilosť rozlíšiť tovary a služby pochádzajúce od rôznych výrobcov a navrhovateľov, aby úrad zápis zverejneného označenia do registra zamietol pre všetky prihlásené tovary a služby.

Listom úradu z 3.2.2022 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 8.4.2022 uviedol, že po preštudovaní podaných námietok je presvedčený o tom, že pre porovnávané označenia nemožno konštatovať pravdepodobnosť zámery vzhľadom na vizuálne a fonetické rozdiely.

Podľa prihlasovateľa vizuálny rozdiel v prvom rade zabezpečuje výrazný grafický prvok „>“, ktorý sa nachádza na začiatku staršej ochrannej známky, teda na mieste, ktoré spotrebiteľ primárne vníma pri strete s ochrannou známkou, čím zabezpečuje silný vizuálny vnem, ktorý je umocnený farebnosťou tohto grafického prvku. Podľa prihlasovateľa, keďže staršia ochranná známka predstavuje obrazovú ochrannú známku, zohráva pri vizuálnej odlišnosti aj rozdiel v použití veľkých a malých písmen, pretože staršia ochranná známka bude spotrebiteľmi spájaná práve s malými písmenami „ed“, ktoré nasledujú po grafickom prvku. Preto sú porovnávané označenia, podľa prihlasovateľa, z vizuálneho hľadiska

podobné v slabej miere. Prihlasovateľ z uvedeného dôvodu nesúhlasil s tvrdením namietateľa, že v prípade staršej ochrannej známky vstupuje pri vizuálnom vneme do popredia nie obrazový ale slovný prvok a obrazový prvok je vnímaný len ako doplňujúci.

K porovnaniu z fonetického hľadiska prihlasovateľ uviedol, že ide o zjavnú odlišnosť porovnávaných označení, pretože zverejnené označenie bude reprodukované ako „é-dé-dé“, zatiaľ čo staršia ochranná známka len ako „é-dé“, preto konštatovanie namietateľa, že z fonetického hľadiska ide o zhodné označenia, je nepravdivé.

K sémantickému porovnaniu prihlasovateľ uviedol, že porovnávané označenia nebudú u spotrebiteľa vyvolávať žiadny významový vnem, pretože ide o fantazijne označenia. To, že namietateľ prisúdil porovnávaným označeniam významovo zhodné výrazy „EDD“/„ed“, ktoré by si slovenskí spotrebitelia mohli pri dotknutých tovaroch a službách potenciálne spájať s významom skratky obchodného mena, považoval prihlasovateľ za vysoko účelové. Podľa prihlasovateľa, ak by si slovenský spotrebiteľ tovary a služby označené staršou ochrannou známkou spájal s významom skratky obchodného mena namietateľa, v takomto prípade je tiež možné predpokladať, že si bude spájať zverejnené označenie s produktami prihlasovateľa, na ktorom sa toto označenie dlhodobo používa, t. j. „Elektronický dopravný denník“ (prihlasovateľ k uvedenému doložil prílohu 1 a vyznačil časti na strane 1 a 15, zdroj: www.uvo.gov.sk). V takomto prípade sa podľa prihlasovateľa javia porovnávané označenia pre spotrebiteľa ako úplne odlišné – eurodata vs. Elektronický dopravný denník.

Podobne zavádzajúce je aj tvrdenie namietateľa, že staršia ochranná známka je celá obsiahnutá vo zverejnenom označení, pretože namietateľ znova účelovo neberie do úvahy výrazný obrazový prvok prítomný na začiatku staršej ochrannej známky.

Podľa prihlasovateľa uvedené vizuálne a fonetické rozdiely v porovnávaných označeniach zabezpečujú dostatočné odlíšenie tovarov a služieb označených týmito označeniami pre slovenského spotrebiteľa na to, aby bolo zrejmé, že pochádzajú od rôznych výrobcov. Podľa prihlasovateľa nie je preto pravdepodobné, že pre slovenských spotrebiteľov by používaním zverejneného označenia na prihlásených tovaroch a službách, bola vytvorená domnienka, že takto označené tovary a služby pochádzajú od toho istého výrobcu ako tovary a služby označené staršou ochrannou známkou.

Prihlasovateľ k zhodnoteniu celkovej pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení zdôraznil, že táto sa posudzuje vo vzťahu k relevantnej verejnosti. V tomto prípade ide o širokú spotrebiteľskú verejnosť, ktorá je schopná používať tovary a služby označené staršou ochrannou známkou, resp. zverejneným označením.

Prihlasovateľ tiež uviedol, že z registrov ochranných znáмок platných v Slovenskej republike písmenami „ed“ sú tvorené viaceré ochranné známky, ktoré boli registrované pre tovary a služby v triedach 9, 35 a/alebo 42, čo prihlasovateľ zdokumentoval v prílohe č. 2. Z uvedeného dôvodu je podľa prihlasovateľa možné predpokladať, že práve v označeniach, ktoré sú tvorené písmenami „ed“ pre tovary a služby v triedach 9, 35 a 42 bude spotrebiteľ vnímavejší k ďalším slovným alebo obrazovým prvkom, ktoré takéto označenia obsahujú. Aj keď by priemerný spotrebiteľ nemal podľa prihlasovateľa možnosť priameho porovnania jednotlivých označení, by v tomto prípade jednoznačne vnímal výrazný farebný obrazový prvok na začiatku staršej ochrannej známky a až následne vnímanie slovných prvkov ed/EDD.

Prihlasovateľ v tejto súvislosti poukázal na doterajšie stanoviská úradu pri porovnaní tzv. krátkych označení. Poukázal najmä na vyjadrenie, že malé odlišnosti v krátkych slovách môžu viesť k odlišnému celkovému dojmu a to je dostačujúce k vyjadreniu záveru, že nedôjde k zámene označení. Prihlasovateľ tiež upozornil na prax úradu, podľa ktorej pri

porovnaní extrémne krátkych, v tomto prípade troj písmenových označení aj rozdiel len v jednom písmene, ktoré sa nachádza na najviac vnímanom mieste je pre spotrebiteľov dostatočný na odlíšenie takýchto označení, navyše keď prihlasovaným službám, ktoré boli posúdené ako podobné s tovarmi všeobecne známej známky len v nízkej miere, venujú zvýšenú pozornosť. Prihlasovateľ poukázal na rozhodnutie úradu POZ 5310-2015/N-93-2016, kedy sa úrad vyjadril v tom zmysle, že „ide o relatívne krátke označenia (7 vs. 6 písmen), v ktorých si spotrebiteľia viac všímajú každý rozdiel, a preto z vizuálneho hľadiska nemožno hovoriť o podobnosti označení.“

Prihlasovateľ poukázal aj na rozhodnutia a usmernenia EUIPO, podľa ktorých pri označeniach pozostávajúcich z malého počtu písmen/čísel/prvkov stačia na odlíšenie malé rozdiely (napr. rozhodnutie T-454/18 Alessandro Biasotto).

Ďalej prihlasovateľ poukázal na rozhodnutie úradu POZ 2734-2019/N-34-2021, kde úrad skonštatoval, že 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. Len zhoda začiatkovej časti druhého slovného prvku „Papita“ staršej ochrannej známky v porovnaní so slovným prvkom „papino“ zverejneného označenia, nie je dostatočná na to, aby v mysli spotrebiteľa vyvolala ich priamu zámenu alebo to, aby spotrebiteľ slovo „PAPINO“ tvoriace zverejnené označenie, ktoré je síce podobné, avšak nie zhodné s druhým slovným prvkom staršej ochrannej známky „Papita“ mohol vnímať ako variant staršej ochrannej známky. Celkový odlišný vizuálny vnem, ktorý v tomto prípade zanechávajú porovnávané označenia v mysli spotrebiteľa je, v prípade tovarov – potraviny, ktoré nakupuje spotrebiteľ najmä na základe vizuálneho vjemu veľmi dôležitým faktorom, a teda je možné v tomto prípade podľa uzavrieť, že aj pri nižšej pozornosti spotrebiteľa v súvislosti s niektorými kolíznymi tovarmi, sú rozdiely pri celkovom vnímaní sporných označení spotrebiteľom dostatočné na to, aby bolo možné vznik pravdepodobnosti ich zámery na trhu odmietnuť.

Podľa názoru prihlasovateľa vzhľadom na uvedené skutočnosti a rozhodovaciu prax relevantných orgánov nemožno súhlasiť s tvrdeniami namietateľa o tom, že sa spotrebiteľ môže domnievať, že tovary a služby označené zverejneným označením pochádzajú od namietateľa, resp. od spoločnosti, ktorá je s namietateľom ekonomicky prepojená, a že zverejnené označenie nemôže plniť svoju základnú funkciu, ktorou je spôsobilosť rozlíšiť tovary a služby pochádzajúce od rôznych výrobcov, pretože ide o krátke označenia, v ktorých si spotrebiteľia viac všímajú každý rozdiel, a ktoré je verejnosť schopná ľahšie vnímať. Prihlasovateľ uviedol, že rozdiely medzi označeniami považuje za dostatočné na to, aby bolo možné vznik pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení na trhu odmietnuť. Zverejnené označenie disponuje podľa prihlasovateľa dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je prihlasované, pretože môže byť ihneď vnímané ako údaj o obchodnom pôvode prihlásených tovarov alebo služieb tak, aby bolo relevantnej verejnosti umožnené bez nebezpečenstva zámery odlíšiť tovary alebo služby majiteľa ochrannej známky od tovarov alebo služieb iného obchodného pôvodu aj s prihliadnutím na fakt, že sa ide o kratšie označenie a s tým spojenú úroveň vnímania označenia verejnosťou.

V závere prihlasovateľ navrhol, aby úrad námietky zamietol a zverejnené označenie zapísal do registra ochranných znáмок.

Prihlasovateľ k svojmu vyjadreniu doložil prílohu č. 1 – dokument z www.uvo.gov.sk a prílohu č. 2 – výpis ochranných znáмок s „ed“.

Namietateľ si žiadosťou doručенou úradu zo 14.1.2022 vyžiadal od úradu zaslanie akéhokoľvek podania prihlasovateľa doručенého úradu v tejto veci. Úrad správou z 26.4.2022 zaslal namietateľovi vyjadrenie prihlasovateľa k podaným námietkam z 8.4.2022.

Podaním na úrad z 25.5.2021 zaslal namietateľ stanovisko k prihlasovateľovmu vyjadreniu, avšak podľa § 30 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov nie je možné prihliadať na doplnenie a rozšírenie námietok a na dôkazy predložené po lehote podania námietok, a preto úrad na toto podanie namietateľa nebude pri rozhodovaní o námietkach prihliadať.

Prihlasovateľ si 27.5.2022 podaním na úrad vyžiadal zaslanie stanoviska namietateľa z 25.5.2022. Úrad toto stanovisko zaslal prihlasovateľovi 14.6.2022

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.

Namietateľ podal námietky podľa § 30 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

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 zákona o ochranných známkach 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 slovného zverejneného označenia „EDD“, číslo spisu POZ 2447-2021, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 24.9.2021 prihlasovateľom OLTIS Slovakia, s. r. o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 13.10.2021 pre tovary a služby v triedach 9, 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ eurodata AG, Großblittersdorfer Str. 257-259, 661 19 Saarbruecken, Nemecko, je majiteľom obrazovej medzinárodnej ochrannej známky „>ed“, č. 1553477 s účinkami na území EÚ a s právom prednosti od 12.5.2020, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 35, 36, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

v triede 9 - „počítačový softvér (nahraté počítačové programy); riadiaci softvér (nahraté počítačové programy); technologický softvér (nahraté počítačové programy); interaktívny softvér geografického znázornenia dopravnej infraštruktúry (nahraté počítačové programy)“,

v triede 35 - „zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; maloobchodné služby s počítačovým softvérom; veľkoobchodné služby s počítačovým softvérom“,

v triede 42 - „tvorba počítačového softvéru; počítačové programovanie; tvorba počítačového softvéru na hromadné spracovanie údajov; navrhovanie a vývoj počítačového softvéru v oblasti logistiky; požičiavanie počítačového softvéru; navrhovanie a vývoj počítačového softvéru v oblasti technických vied; aktualizovanie počítačového softvéru v oblasti technických vied; výskum počítačového softvéru v oblasti technických vied; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický)“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 9 - „scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; compact discs; DVDs; digital recording media; coin-operated mechanisms; cash registers; calculating devices; data processing apparatus; computers; computer software, in particular user programs (downloadable); computer software downloadable on data carriers; programs for controlling (optimization) operational accounting“ (vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, vážiace, meracie, signalizačné, kontrolné (dozor), záchranné a učebné zariadenia a nástroje; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektriny; zariadenia na nahrávanie, prenos alebo reprodukovanie zvuku alebo obrazov; magnetické dátové nosiče, záznamové disky; kompaktné disky; DVD disky; digitálne záznamové médiá; mechanizmy na mince; registračné pokladne; počítacie zariadenia; zariadenia na spracovanie údajov; počítače; počítačový softvér, najmä používateľské programy (stiahnuteľné); počítačový softvér stiahnuteľný na dátových nosičoch; programy na kontrolu (optimalizáciu) prevádzkového účtovníctva),

v triede 35 - „advertising; business management; business administration; office functions; professional business consultancy; business consultancy and advisory services; electronic data processing (office functions); operation of data bases, namely updating and maintenance of data in computer databases, systematization of data in computer databases, compilation of data in computer databases; organizational consulting in the field of electronic data processing; services of an electronic data processing centre, namely systematization of data in computer data bases,

especially in the field of book-keeping, payroll preparation, business organization, tax preparation as well as tax-, economic- and legal consultancy; data capturing, data processing and output of data in data bases (office functions); accounting service; systemisation of information into computer databases for electronic data processing centres; office functions regarding planning, control and coordination of business processes“ (reklama; biznis manažment; obchodná administratíva; kancelárske funkcie; odborné obchodné poradenstvo; obchodné konzultačné a poradenské služby; elektronické spracovanie údajov (kancelárske práce); prevádzkovanie databáz, menovite aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach, systematizácia údajov v počítačových databázach, zostavovanie údajov v počítačových databázach; organizačné poradenstvo v oblasti elektronického spracovania údajov; služby centra elektronického spracovania údajov, menovite systematizácia údajov v počítačových databázach, najmä v oblasti vedenia účtovníctva, prípravy miezd, obchodnej organizácie, prípravy daní, ako aj daňového, ekonomického a právneho poradenstva; zachytávanie údajov, spracovanie údajov a výstup údajov do databáz (kancelárske práce); účtovnícke služby; systematizácia informácií do počítačových databáz pre centrá elektronického spracovania údajov; kancelárske funkcie týkajúce sa plánovania, kontroly a koordinácie obchodných procesov),

v triede 36 - *„tax consultancy in financial respect, especially drawing up of tax certificates and tax estimations“* (daňové poradenstvo vo finančnej oblasti, najmä vyhotovovanie daňových potvrdení a daňových kalkulácií),

v triede 38 - *„telecommunications, especially providing access to a global computer network and data bases; providing access to internet portals; provision and rental of access time to data bases; provision of accounting systems on databases“* (telekomunikácie, najmä poskytovanie prístupu do globálnej počítačovej siete a databáz; poskytovanie prístupu k internetovým portálom; poskytovanie a prenájom prístupového času k databázam; poskytovanie účtovných systémov v databázach),

v triede 41 - *„education; training; entertainment services; sporting and cultural activities; arranging and conducting of seminars; arranging and conducting of workshops (training)“* (vzdelávanie; školenia; zábavné služby; športové a kultúrne aktivity; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie workshopov (školenia)).

v triede 42 - *„scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; rental of computer software; hosting of computer sites (websites); cloud hosting provider services; cloud hosting services; cloud computing; software as a service (SaaS) and rental of software; providing temporary use of on-line non-downloadable operating software for accessing and using a cloud computing network; providing virtual computer environments through cloud computing; recovery of computer data; data security services (firewalls); maintenance of computer software; computer software consultancy services, including consultancy services in the form of computer system analyses; computer software consultancy; application service provider services (ASP)“* (vedecké a technologické služby as nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a výskumné služby; návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; prenájom počítačového softvéru; prevádzkovanie počítačových stránok (webových stránok); služby poskytovateľa cloudového hostingu; cloudové hostingové služby; cloud computing; softvér ako služba a prenájom softvéru; poskytovanie dočasného používania on-line nestiahnuteľného operačného softvéru na prístup a používanie siete cloud computingu; poskytovanie virtuálnych počítačových prostredí prostredníctvom cloud computingu; obnova počítačových údajov; služby zabezpečenia údajov (firewall-ochrana pred neoprávneným vstupom, bezpečnostné rozhranie); údržba počítačového softvéru; konzultačné služby v oblasti počítačového softvéru, vrátane konzultačných služieb vo forme analýz počítačových systémov; poradenstvo v oblasti počítačového softvéru; služby poskytovateľa aplikačných služieb (ASP)).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámény, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci charakter

tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

V triede 9 sú prihlásené nasledujúce tovary: „*počítačový softvér (nahraté počítačové programy); riadiaci softvér (nahraté počítačové programy); technologický softvér (nahraté počítačové programy); interaktívny softvér geografického znázornenia dopravnej infraštruktúry (nahraté počítačové programy)*“. Tieto tovary možno označiť bez podrobného porovnania za tovary zhodné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 9 „*počítačový softvér, najmä používateľské programy (stiahnuteľné); počítačový softvér stiahnuteľný na dátových nosičoch*“.

V triede 35 sú prihlásené služby „*maloobchodné služby s počítačovým softvérom; veľkoobchodné služby s počítačovým softvérom; požíčavanie počítačového softvéru*“. Tieto všeobecne definované prihlásené služby týkajúce sa softvéru v sebe zahŕňajú aj špecifické služby zapísané pre staršiu ochrannú známku v triede 42 „*softvér ako služba a prenájom softvéru*“, a preto ich možno označiť za rovnaké a zároveň sú veľmi podobné so zapísanými službami v triede 42 „*poskytovanie dočasného používania on-line nestiahnuteľného operačného softvéru na prístup a používanie siete cloud computing; poradenstvo v oblasti počítačového softvéru*“ *údržba počítačového softvéru; konzultačné služby v oblasti počítačového softvéru*“, ako aj s tovarmi staršej ochrannej známky zapísanými v triede 9 „*počítačový softvér, najmä používateľské programy (stiahnuteľné); počítačový softvér stiahnuteľný na dátových nosičoch; programy na kontrolu (optimalizáciu) prevádzkového účtovníctva*“, ktoré priamo súvisia s predajom a poskytovaním softvéru spotrebiteľom, ktorí môžu predpokladať, že subjekt poskytujúci softvér sa aj podieľa na jeho vzniku a poskytuje k nemu konzultácie a poradenstvo.

V triede 35 sú ďalej prihlásené služby zaoberajúce sa zberom a zoraďovaním údajov do databáz „*zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre tretie osoby*“. Ide o služby zhodné v porovnaní so službami zapísanými v triede 35 pre staršiu ochrannú známku „*prevádzkovanie databáz, menovite aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach, systematizácia údajov v počítačových databázach, zostavovanie údajov v počítačových databázach*“.

V nasledujúcej triede 42 sú prihlásené služby „*tvorba počítačového softvéru; počítačové programovanie; tvorba počítačového softvéru na hromadné spracovanie údajov; navrhovanie a vývoj počítačového softvéru v oblasti logistiky; navrhovanie a vývoj počítačového softvéru v oblasti technických vied; aktualizovanie počítačového softvéru v oblasti technických vied; výskum počítačového softvéru v oblasti technických vied; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický)*“. Špecifikované prihlásené služby spadajú do všeobecnej kategórie služieb zapísaných pre staršiu ochrannú známku v triede 42 „*návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru*“, a preto ide o služby zhodné.

Porovnanie tovarov a služieb možno uzavrieť konštatovaním, že pre zverejnené označenie sú prihlásené tovary a služby, ktoré sú zhodné alebo veľmi podobné s tovarmi a službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie

EDD



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.

Zverejnené označenie je slovným označením pozostávajúcim z troch písmen „EDD“, pričom, keďže ide o slovnú známku, je ňou chránené slovo ako také, takže pri porovnaní nie je podstatné, či je písané veľkými alebo malými písmenami, a preto je potrebné zobrať do úvahy aj jeho podobu ako „edd“.

Staršia ochranná známka je obrazovým označením pozostávajúcim zo znaku, ktorý sa používa v matematike pri porovnaní veľkosti dvoch čísel v červenej farbe > a dvoch písmen „ed“ malej tlačenej abecedy.

Pri porovnaní z **vizuálneho hľadiska** možno konštatovať, že obe označenia pozostávajú v podstate z dvoch písmen „E“ a „D“, resp. „e“ a „d“. Rozdiel je v zdvojení písmena „D/d“ a obsiahnutom porovnávacom znamienku vo zverejnenom označení. Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení k námietkam uviedol, že znak > umiestnený pred dvojicou písmen „ed“ je výrazným obrazovým prvkom, ktorý dokáže bezpečne odlíšiť zverejnené označenie od staršej ochrannej známky. S uvedeným tvrdením prihlasovateľa je možné súhlasiť len čiastočne v tom zmysle, že znak matematického porovnania > je umiestnený na začiatku a je v červenej farbe, takže spotrebiteľ ho neprehliadne. Avšak, keďže v prípade obrazových označení je pozornosť spotrebiteľa pri identifikácii označení upriamovaná na slovný prvok, ktorý si zapamätá a môže pomocou neho na označenie odkazovať, a preto bude aj v tomto prípade venovať zvýšenú pozornosť práve písmenám „ed“, ktorými je tvorené aj zverejnené označenie, a teda je nutné aj z vizuálneho hľadiska hovoriť aspoň o určitej podobnosti.

Z **fonetického hľadiska** je porovnanie označení založené na zvukovom vneme vyvolanom zvukovou realizáciou ich slovných prvkov/písmen. Vzhľadom na to, že v oboch porovnávaných označeniach ide o vyslovovanie samostatných písmen, ktoré nie je ani možné spojiť vo výslovnosti do slabiky, je možné predpokladať, že tieto písmená budú vyslovované tak, ako sú uvedené, t. j. „ed“ a „edd“ alebo ako „é-dé“ a é-dé-dé“. Každopádne je možné uviesť, že pri reprodukcii oboch označení tieto budú vyvolávať veľmi podobný, až zhodný zvukový vnem, a preto možno konštatovať vysokú mieru podobnosti, resp. zhodu porovnávaných označení z fonetického hľadiska.

Zo **sémantického hľadiska** je pri vnímaní označení spotrebiteľmi dôležité, či sú tvorené prvkami s konkrétnym významom, alebo sú ich prvky fantazijné.

Keďže v oboch prípadoch ide o spojenie dvoch/troch písmen bez zjavného a konkrétneho významu, sémantické hľadisko nebude mať v konkrétnom prípade vplyv na posúdenie ich podobnosti.

Tvrdenie namietateľa o tom, že spotrebiteľ si môže pri dotknutých tovaroch a službách potenciálne spájať uvedené označenia s významom skratky obchodného mena namietateľa (eurodata), resp. argument prihlasovateľa o tom, že

spotrebiteľia budú spájať zverejnené označenie s produktami prihlasovateľa, na ktorom sa toto označenie dlhodobo používa, t. j. „Elektronický dopravný denník“, možno považovať za veľmi nepravdepodobné a špekulatívne.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámery

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.

Namietateľ v podaní námietok uviedol, že v tomto prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb široká spotrebiteľská verejnosť. Podľa jeho uvedenia kolízne tovary a služby patria do kategórie bežnej spotreby a sú poskytované a využívané na bežnej báze, a preto vyžadujú nižšiu až priemernú pozornosť spotrebiteľov.

S uvedenou charakteristikou relevantnej verejnosti nemožno súhlasiť, pretože všetky kolízne tovary a služby sa nejakým spôsobom týkajú softvéru a počítačových databáz. Nejde teda o bežný tovar, ako napríklad potraviny, a teda nie sú kupované „na bežnej báze“ a nepatria do kategórie „bežnej spotreby“. Možno tvrdiť, že ide o tovary a služby, ktoré sú finančne náročnejšie, a ktoré majú spotrebiteľom slúžiť dlhší čas, a preto spotrebiteľia budú pri ich nákupe venovať výberu skôr priemernú až vyššiu pozornosť.

Sporné označenia boli posúdené ako podobné v určitej miere z vizuálneho hľadiska a vo vyššej miere podobné z fonetického hľadiska, resp. ako foneticky zhodné. Sémantické hľadisko vzhľadom na fantazijný charakter slovných prvkov porovnávaných označení nebude mať v predmetnom prípade vplyv na posúdenie ich podobnosti.

Všetky prihlásené tovary a služby boli posúdené ako zhodné alebo veľmi podobné s tovarmi a službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku.

Je nutné si uvedomiť, že spotrebiteľ často nemá možnosť vidieť obe porovnávané označenia vedľa seba, a teda sa spolieha len na nedokonalý obraz, ktorý mu ostal v pamäti. Je tiež málo pravdepodobné, že v prípade fonetickej reprodukcie napríklad v prípade vymieňania si skúseností medzi spotrebiteľmi, by došlo k reprodukcii zdvojeného „d“ v prípade zverejneného označenia a už vôbec nie reprodukcie „obrazového prvku“ v staršej ochrannej známke. Prihlasovateľ tiež upozorňoval na princíp, že pri krátkych označeniach postačujú aj malé zmeny na to, aby nedochádzalo k ich zámen na trhu. Uvedené tvrdenie je vo všeobecnosti uplatňované, avšak vždy je potrebné prihliadať na špecifiká

daného prípadu a konkrétne v tomto je nutné upozorniť na čisto slovný charakter zverejneného označenia, ktoré môže byť na trhu používané v podobe malých písmen ako „edd“, pri ktorom celkový dojem zverejneného označenia je podobný s dojmom, ktorý zanecháva staršia ochranná známka a súčasne nemožno neprihliadnuť tiež na to, že prihlasovateľ má široké možnosti pri tvorbe svojho označenia, a teda by mal najmä v prípade predaja rovnakých tovarov alebo poskytovania rovnakých služieb, aké sú poskytované na trhu pod nejakým starším označením, venovať zvýšenú pozornosť tomu, aby sa jeho označenie dostatočne výrazne odlišovalo od zapísaných a platných označení na relevantnom trhu.

Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že ak by boli zverejneným označením označované tovary alebo služby, ktoré boli posúdené ako rovnaké alebo veľmi podobné, pričom táto vyššia miera podobnosti kolíznych tovarov a služieb môže kompenzovať len čiastočnú podobnosť označení z vizuálneho hľadiska, nemožno riziko pravdepodobnosti zámieny zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou na základe ich vzájomnej asociácie na trhu, a to aj v prípade vyššej pozornosti spotrebiteľov úplne vylúčiť.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení k námietkam poukázal na niektoré rozhodnutia úradu, ktoré považoval za relevantné na rozhodovanie aj v predmetnom konaní o námietkach.

V tejto súvislosti je potrebné poukázať na to, že nie vždy je možné priamo aplikovať závery z jedného rozhodnutia na iné rozhodnutie, pretože v celkovom zhodnotení pravdepodobnosti zámieny je nutné zohľadniť všetky relevantné skutočnosti, ktoré vedú k samotnému rozhodnutiu.

Prihlasovateľ poukázal napríklad na rozhodnutie MOZ 791421 N/103-2005/Uh. V tomto rozhodnutí išlo o porovnanie krátkych trojpísmenkových slovných prvkov „Via“ a „Vie“. Prihlasovateľ poukázal na to, že pri krátkych označeniach stačí zmena jednej hlásky, aby to stačilo na rozlíšenie označení. S uvedeným tvrdením je možné súhlasiť, avšak odhliadnuc od toho, že v tomto prípade bola staršia ochranná známka „Vie“ výrazne graficky upravená, došlo k použitiu dvoch úplne odlišných hlások „a“ a „e“, čo v prípade porovnania slovných prvkov „ed“ a „edd“ nemožno tvrdiť, pretože tu došlo len k zdvojeniu už použitej hlásky „d“, ale nie k jej zmene, a teda nemožno tvrdiť, že ide o obdobný prípad ako v citovanom rozhodnutí.

Ďalej prihlasovateľ poukázal na rozhodnutia POZ 200-2017/N-88-2018, POZ 5310-2015/N-93-2016/Zach, POZ 2734-2019/N-34-2021 a rozhodnutie EUIPO T-454/18.

Len v jednom z týchto rozhodnutí boli posudzované trojpísmenkové označenia a to v prípade rozhodnutia POZ 200-2017/N-88-2018 (ATN-STN), pričom v tomto prípade znova došlo k použitiu rôznych písmen „A“-„S“, dokonca na prvom mieste porovnávaných označení, ktoré si spotrebiteľia všímajú prednostne. V prípade rozhodnutí POZ 5310-2015/N-93-2016/Zach (FROZZZI-FROSTY) a POZ 2734-2019/N-34-2021 (PAPINO-Sölen Papita) nešlo o krátke trojpísmenkové označenia, a zmena pozostávala v niekoľkých hláskach. V rozhodnutí EUIPO T-454/18 nemožno hovoriť o porovnaní slovných označení, resp. ani slovných označení s obrazovým prvkom alebo s vizuálnou úpravou slovných prvkov, pretože ide čisto o obrazové prvky, ktoré sa síce podobajú na písmeno „O“, resp. na elipsu, avšak v žiadnom prípade nemožno hovoriť o obmene alebo zmene jedného písmena v krátkom označení ako je to v posudzovanom prípade.

V predmetnom prípade boli teda kumulatívne splnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka odboru

Doručiť:

LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Sliachka 1/A, 831 02 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
inventiva Patentová a známková kancelária s. r. o., Palisády 50, 811 06 Bratislava, Slovenská republika