



*Banská Bystrica 15. 3. 2022  
POZ 499-2017/N-14-2022*

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa FON WIRELESS Limited, 25 Farringdon Street, EC4A 4AB Londýn, Veľká Británia, zastúpeného v konaní spoločnosťou FAJNOR IP, s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej namietateľ) proti zápisu označenia „F FONTECH“ do registra ochranných známk, prihláseného 3.3.2017 prihlasovateľom Startitup s. r. o., Panónska cesta 7, 852 32 Bratislava-Petržalka (pred zmenou sídla: Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava), zastúpeným v konaní spoločnosťou FOX Martens, s. r. o., Štefánikova 41, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto (pred zmenou obchodného mena a sídla: CEE Attorneys Lišiak Martinák, s. r. o., Jozefská 7, 811 06 Bratislava) (ďalej prihlasovateľ) pod číslom spisu POZ 499-2017 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.8.2017, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

### **námietky sa zamietajú.**

#### Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia „F FONTECH“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 499-2017 (ďalej zverejnené označenie), boli 2.11.2017 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. Námietky uplatnené v zmysle § 7 písm. a) predmetného zákona sa týkali tovarov prihlásených v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, námietky v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. boli uplatnené vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám v triedach 9, 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podanie námietok namietateľ odôvodnil tým, že je majiteľom nasledovných starších ochranných známk, ktoré majú dobré meno v Európskej únii:

- obrazovej ochrannej známky EÚ „fon“, č. 4719738, s právom prednosti od 15.11.2005, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9 a 38 (ďalej aj prvá staršia ochranná známka),
- obrazovej ochrannej známky EÚ „fon“, č. 11344488, s právom prednosti od 14.11.2012, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 38 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj druhá staršia ochranná známka),
- obrazovej ochrannej známky EÚ „Fon“, č. 3867736 s právom prednosti od 2.6.2004, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 38 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj tretia staršia ochranná známka),
- slovnej ochrannej známky EÚ č. 11921186 „FonSpot“, s právom prednosti od 21.6.2013, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 38 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj štvrtá staršia ochranná známka),

- slovej ochrannej známky EÚ č. 5075627 „FONERA“ s právom prednosti od 15.5.2006, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 38 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj piata staršia ochranná známka),
- slovej ochrannej známky EÚ č. 5075668 „FONERO“ s právom prednosti od 15.5.2006, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 38 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj šiesta staršia ochranná známka),
- slovej ochrannej známky EÚ č. 5839221 „FONTENNA“ s právom prednosti od 18.4.2007, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 38 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj siedma staršia ochranná známka).

Ďalej sa namietateľ venoval porovnaniu označení z jednotlivých hľadísk a uviedol, že staršie ochranné známky obsahujú slovotvornú časť „FON“, ktorú má on chránenú, a ktorá je súčasťou ochranných známok tvoriacich jeho známkový rad. Namietateľ predložil zoznam ochranných známok EÚ, v ktorom sú uvedené okrem vyššie citovaných ochranných známok ešte ďalšie ochranné známky EÚ, a to č. 7048424 „MOVIMIENTO fon MOVIMIENTO“, č. 10066637 „FON SPOT IN A BOX“, č. 10381051 „FON SPOT FON.COM“ a č.12165627 „Gramofon“, ktoré sú zapísané pre tovary a služby v triedach 9, 38 a 42. Namietateľ dodal, že všetky staršie ochranné známky obsahujú slovo „fon“ buď samostatne alebo ako prvú časť slova „FonSpot“, „FONERA“, „FONERO“ a „FONTENNA“. Podľa namietateľa aj zverejnené označenie obsahuje ako prvú časť slovného prvku „FONTECH“ slovo „FON“ a druhú časť tvorí „TECH“, ktorá má však veľmi nízku rozlišovaciu spôsobilosť vzhľadom na to, že ide o zaužívanú skrátenú formu slova „technika, technický“.

Namietateľ uviedol, že menej dominantný grafický prvok zverejneného označenia znázorňujúci písmeno „F“ len nepodstatným spôsobom dopĺňa jeho dominantný slovný prvok „FONTECH“. Rovnako je to aj pri obrazových starších ochranných známkach. Namietateľ dodal, že zverejnené označenie je jednofarebné, podobne ako aj dve vyššie vyobrazené staršie ochranné známky.

Na základe uvedených skutočností namietateľ konštatoval vizuálnu a fonetickú podobnosť dotknutých označení a čiastočnú zhodnosť a podobnosť prihlasovaných tovarov v triede 9 s tovarmi zapísanými pre staršie ochranné známky.

Podľa namietateľa je pravdepodobné, že relevantná verejnosť sa môže mylne domnievať, že zverejnené označenie tvorí súčasť jeho známkového radu, a tak bude dochádzať k ich asociácií.

Namietateľ poukázal aj na to, že je spoločnosťou s najväčšou sieťou na svete s viac ako 8 miliónmi Wi-fi hotspotmi k júnu 2013. Pôvodom španielska spoločnosť je zaregistrovaná vo Veľkej Británii s dcérskymi spoločnosťami v USA, Brazílii, Francúzsku, Nemecku a Japonsku. Príjmy spoločnosti za rok 2010 dosiahli 28 mil. eur a 32,5 mil. eur za rok 2012. Jeho spoločnosť je finančne podporovaná spoločnosťami ako sú Google, Skype, Index Ventures, Sequoia Capital, 3, Coral Capital Management, Allen & Company a ďalšími veľkými investormi a predáva modemy s názvom „FONERA“, ktoré umožňujú rozdeliť širokopásmové pripojenie medzi dvomi bezdrôtovými sieťami, jedno súkromné pre zákazníka zabezpečené heslom a jedno verejné, tiež zabezpečené heslom, ktoré je známe zákazníkom spoločnosti namietateľa. Zákazník za to získa voľný prístup k ostatným hotspotom FON. Pripojiť sa na tieto hotspoty cez Wi-fi je možné aj prostredníctvom mobilných telefónov (80 % pripojení je cez mobilné telefóny).

Ďalej namietateľ uviedol, že vo februári 2007 uzavrel dohodu s British Telecom (ďalej aj BT), ktorou povolil užívateľom BT deliť sa o svoj internet prostredníctvom FON-u a zadarmo prijímať Wi-fi signál od iných užívateľov tejto služby kdekoľvek na svete. Odvtedy sú BT modemy automaticky vybavené softvérom namietateľa. BT tiež spustil mobilnú aplikáciu pre ich internetových zákazníkov, ktorým umožňuje automaticky sa pripojiť na Wi-fi prostredníctvom iPhoneu alebo iného mobilného telefónu s operačným systémom Android cez BT FON aplikácie. Zákazníci spoločnosti BT tak môžu zadarmo využívať prístup na internet aj cez mobil prostredníctvom hotspotov spoločnosti namietateľa.

Namietateľ poznamenal, že tiež uzavrel dohody s najväčším telekomunikačným operátorom Netia v Poľsku, Softbank v Japonsku, Belgacom v Belgicku, KPN v Holandsku, SFR vo Francúzsku, ZON v Portugalsku, Deutschen Telekom v Nemecku, OTE v Grécku, Magyar Telekom v Maďarsku, RomTelecom v Rumunsku a Hrvatski Telekom v Chorvátsku. Rovnako dosiahol veľké úspechy aj v Tokiu, Berlíne a Lipsku, kde má viac ako 80 % pokrytie.

V roku 2013 množstvo FON hotspotov vzrástlo o 53 % oproti roku 2012 a spoločnosť namietateľa sa v roku 2016 umiestnila na piatom mieste v ocenení WBA Wi-fi Industry Awards. Namietateľ dodal, že jeho stratégiou je vytvoriť najväčšiu Wi-fi sieť na svete a stále mieri na Wi-fi trhy s cieľom spolupracovať s poskytovateľmi internetu po celom svete. Jeho spoločnosť plánuje investovať do skvalitňovania softvéru a platforiem, ako aj do tímov zamestnancov.

Podľa namietateľa z uvedených skutočností vyplýva, že jeho spoločnosť a jeho ochranné známky nadobudli v krajinách Európskej únie dobré meno a služby spoločnosti využívajú milióny zákazníkov po celej Európe, ako aj vo svete. Namietateľ je presvedčený, že používaním zverejneného označenia, ktoré je veľmi podobné jeho starším ochranným známkam, bude dochádzať bez náležitého dôvodu k neoprávnenému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných známk vo vzťahu ku všetkým prihlasovaným tovarom a službám.

Podľa namietateľa zverejnené označenie môže poškodiť charakter a dobrú povesť jeho starších ochranných známk, ktoré dlhodobo používa v súvislosti s telekomunikačnými a internetovými službami.

Namietateľ konštatoval, že známosť starších ochranných známk sa vzťahuje na širokú vrstvu spotrebiteľskej verejnosti, čím narastá možnosť narušenia ich rozlišovacej spôsobilosti alebo ich dobrého mena v dôsledku používania zverejneného označenia, pri ktorom, ako uviedol, bola konštatovaná vysoká miera podobnosti so staršími ochrannými známkami.

Namietateľ dodal, že na konštatovanú existenciu vzniku súvislosti medzi dotknutými označeniami aj pre nepodobné tovary a služby, a tým reálnu hrozbu neoprávneného ťaženia z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena, resp. ujmy na rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrom mene starších ochranných známk mali vplyv predovšetkým tieto rozhodujúce okolnosti:

- konštatovaná miera podobnosti dotknutých označení,
- známkový rad namietateľa s nosným fantazijným slovným prvkom „fon“,
- preukázaná sila dobrého mena starších ochranných známk vyplývajúca z územného pôsobenia namietateľa v súvislosti so staršími ochrannými známkami.

Namietateľ svoje argumenty o dobrom mene starších ochranných známk oprel o dôkazy z rokov 2006 až 2014 citovaných v námietkach, ktoré však úradu nepredložil a v súvislosti s nimi odkázal len na odkaz <https://fajnor-my.sharepoint.com/personal/.....>, z ktorého si ich úrad mal stiahnuť.

Namietateľ na základe uvedených skutočností navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol v celom rozsahu.

Namietateľovi bolo 22.11.2017 e-mailom oznámené, že podanie doručené do e-mailovej schránky podatelna@indprop.gov.sk 2.11.2017 je pokladané za podané v rozsahu priložených príloh a na prílohy, ktoré sú uvedené v odkaze na elektronické úložisko úrad nebude prihliadať.

Listom úradu zo 14.12.2017 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 1.3.2018, zhrnul argumenty namietateľa a uviedol, že tvrdenia namietateľa v celom rozsahu odmieta.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie je určené najmä pre potreby jeho internetového portálu [www.fontech.sk](http://www.fontech.sk), ktorý je určený na sprostredkovanie informácií z progresívneho priemyslu čínskych zariadení, ako napr. smartfónov a ďalších svetových technológií a zároveň k prevádzke jeho e-shopu. Podľa prihlasovateľa slovný prvok zverejneného označenia bude tak u verejnosti evokovať asociáciu s technológiami v oblasti telefónnych zariadení, ktoré on prostredníctvom svojho portálu predáva.

Čo sa týka vizuálneho hľadiska prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie okrem slovného prvku „FONTECH“, ktorý je napísaný rovnakým štýlom a písmenami s jasne definovanými okrajmi, obsahuje aj obrazový prvok v tvare písmena „F“, vo vnútri ktorého sa nachádzajú znaky znázorňujúce vzhľad povrchu polovodičového výrobku. Prihlasovateľ tvrdenie namietateľa o menšej dominantnosti vyobrazenia písmena „F“ vo zverejnenom označení odmieta, keďže toto písmeno má podľa neho zásadný vplyv na celkový vizuálny dojem zo zverejneného označenia.

Ďalej prihlasovateľ porovnal zverejnené označenie s obrazovými staršími ochrannými známkami a uviedol, že aj keď jeho označenie je jednofarebné, je však inej farby ako sú staršie ochranné známky, v ktorých sú použité rôzne odtiene oranžovej farby. Prihlasovateľ dodal, že zásadný vizuálny rozdiel medzi dotknutými označeniami spôsobuje použitý diametrálne odlišný typ písma a veľkosť písmen v starších ochranných známkach.

Podľa prihlasovateľa zverejnené označenie je dostatočne jedinečné na to, aby nedochádzalo k jeho zámene so staršími ochrannými známkami z vizuálneho hľadiska.

Pokiaľ ide o akékoľvek prípadné vizuálne podobnosti medzi dotknutými označeniami, spočívajúce v zhodnosti niektorých písmen, prihlasovateľ poukázal na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie T-10/09m vo veci „Formula One Licensing“ vs. „F1-LIVE“ a C-252/07 „Intel Corporation Inc.“ vs. „Cpm United Kingdom Limited“.

Prihlasovateľ uviedol, že tvrdenie namietateľa, že má chránený slovný prvok „FON“, je nepravdivé a dodal, že namietateľ má viacero ochranných znáмок obsahujúcich slovný prvok „FON“ aj samostatne, avšak tieto sú zapísané ako obrazové označenia, a preto sa nemôže domáhať ochrany pred porušovaním práv k staršej ochrannej známke len z dôvodu, že iné označenie obsahuje slovo „FON“, a to predovšetkým nie v prípade, keď je zverejnené označenie diametrálne odlišné od jeho starších ochranných znáмок. Prihlasovateľ poukázal aj na skutočnosť, že so slovným prvkom „FON“ sú v registroch WIPO a EUIPO zapísané aj iné ochranné známky iných majiteľov ako je namietateľ, a to aj pre tovary a služby, pre ktoré je zverejnené označenie prihlasované a staršie ochranné známky zapísané.

Pokiaľ ide o ochranné známky namietateľa, ktoré používajú slovný prvok „FON“ v kombinácii s iným slovom, tak u týchto je podľa prihlasovateľa zameniteľnosť so zverejneným označením vylúčená. Prihlasovateľ uviedol, že zverejnené

označenie spotrebiteľa prečítajú ako „fontech“ a staršie ochranné známky ako „fon“, „fonspot“, „fonera“, „fonero“ a „fontena“.

Prihlasovateľ považoval za dôležité poukázať aj na fakt, že predpona „fon“ v slovenskom jazyku znamená „zariadenie, ktoré reprodukuje zvuk“ a v takomto význame bola použitá aj vo zverejnenom označení. Podľa prihlasovateľa samostatne stojaci slovný prvok „FON“ má v slovenskom jazyku iba nepatrnú rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihlasovateľ konštatoval, že medzi dotknutými označeniami nie je žiadna fonetická podobnosť.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že dotknuté označenia nie sú ani zo sémantického hľadiska podobné, pretože zverejnené označenie bude u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti navodzovať spojitosť s technológiami v oblasti telefónnych zariadení a iných technológií používajúcich polovodičové výrobky a staršie ochranné známky zasa spojitosť s internetovým pripojením prostredníctvom siete Wi-Fi, k čomu tiež napomáhajú aj obrazové prvky v nich použité.

Ďalej sa prihlasovateľ venoval porovnaniu tovarov a služieb a konštatoval, že žiadna zo starších ochranných známok nie je zapísaná pre tovary a služby v triedach 16, 35 a 41 a namietateľ sa bez odôvodnenia domáha odmietnutia prihlášky zverejneného označenia v celom rozsahu. Tiež namietateľ presne nešpecifikoval, ktoré tovary v triede 9 sú čiastočne zhodné a podobné. Prihlasovateľ vzhľadom na uvedené považuje námietku namietateľa v tejto časti za bezpredmetnú, keďže je v rozpore s ustanovením § 30 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Prihlasovateľ je toho názoru, že existencia pravdepodobnosti zámény na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti je vylúčená.

Ďalej sa prihlasovateľ zaoberal námietkovým dôvodom v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a v tejto súvislosti uviedol, že namietateľ na preukázanie skutočnosti, že jeho ochranné známky nadobudli na území Európskej únie status ochranných známok s dobrým menom, nepredložil žiadne dôkazy, ale len odkázal na elektronické úložisko, kde sa mali nachádzať. Prihlasovateľ poznamenal, že odkaz namietateľa je nefunkčný (čo preukázal záberom obrazovky zobrazujúcej vypršanie platnosti odkazu namietateľa), a preto sa s dôkazmi nemohol oboznámiť. Navyše tieto dôkazy boli odmietnuté aj úradom.

V súlade s uvedenými argumentmi prihlasovateľ vyslovil presvedčenie, že neexistuje žiadne riziko pravdepodobnosti zámény, resp. asociácie zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami na strane spotrebiteľskej verejnosti a rovnako nemôže dôjsť k ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných známok, keďže dobré meno starších ochranných známok nebolo dôkazmi preukázané, a preto navrhol, aby úrad námietky zamietol v celom rozsahu.

Prvostupňový orgán vydal 2.10.2018 rozhodnutie zn. POZ 499-2017/N-109-2018, v ktorom bolo čiastočne vyhovené námietkam a prihláška zverejneného označenia, č. spisu POZ 499-2017, bola čiastočne zamietnutá pre časť tovarov a služieb nárokových v triedach 9, 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pretože podľa stanoviska prvostupňového orgánu v predmetnom prípade existuje pravdepodobnosť zámény a aj asociácie zverejneného označenia s druhou a štvrtou staršou ochrannou známkou v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) vo vzťahu k časti nárokových tovarov a služieb v triedach 9, 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli

posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi a službami zapísanými pre druhú a štvrtú staršiu ochrannú známku v triedach 9 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Čo sa týka ostatných starších ochranných známk (prvá, tretia, piata, šiesta a siedma staršia ochranná známka), ktoré majú užší rozsah ochrany ako druhá a štvrtá staršia ochranná známka, prvostupňový orgán tieto v predmetnom konaní neposudzoval, pretože by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie v danej veci.

Pokiaľ ide o námietkový dôvod uplatnený podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., vzhľadom na to, že namietateľ nepredložili dôkazné materiály, ktoré by preukazovali, že staršie ochranné známky sú ochrannými známkami s dobrým menom, t. j. nebola splnená jedna z kumulatívnych podmienok uvedeného námietkového dôvodu, nebolo podľa prvostupňového orgánu dôvodné preskúmať naplnenie ďalších podmienok potrebných pre ich úspešné uplatnenie, pretože by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie. Keďže namietateľ v posledný deň lehoty na podanie námietok predložil dôkazné materiály len na elektronické úložisko, úrad listom z 22. novembra 2017, vzhľadom na koncentračnú zásadu námietkového konania, v zmysle § 30 zákona o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. oznámil namietateľovi, že na takéto podanie dôkazov nebude prihliadať (elektronické úložisko vytvorené v počítačovej sieti nemožno považovať za miesto ekvivalentné napr. poštovej preprave, pretože ide o miesto, do ktorého mal naďalej namietateľ prístup, a tak mohol kedykoľvek zmeniť jeho obsah).

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ v zákonom stanovenej lehote rozklad. V jeho úvode uviedol, že vzhľadom na to, že prvostupňovým rozhodnutím (ďalej aj napadnuté rozhodnutie) bolo čiastočne vyhovené námietkam iba na základe § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019), rozklad podáva iba v tomto rozsahu. Zároveň poukázal na ustanovenia zákona o ochranných známkach, ktorými sa riadi konanie o námietkach, a uviedol, že podané námietky mal prvostupňový orgán v celom rozsahu zamietnuť, pretože nespĺňali náležitosti vyplývajúce z ustanovenia § 30 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019), keďže v nich absentuje odôvodnenie a dôkazy.

Prihlasovateľ poznamenal, že odôvodnenie námietok, ako ani ich rozsah nie je prvostupňový orgán oprávnený nijako dopĺňať, a to z dôvodu vylúčenia použitia ustanovení § 32 a § 34 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v konaní o ochranných známkach, ako aj z dôvodu, že takéto konanie by znamenalo porušenie zásady rovnosti účastníkov konania, ktorá je výslovne stanovená v § 4 ods. 2 správneho poriadku. Napriek uvedenému prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí doplnil odôvodnenie námietok o tvrdenia o údajnej vizuálnej, fonetickej aj sémantickej podobnosti zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami, ktoré namietateľ v námietkach nikdy neuviedol.

Prihlasovateľ v podaní rozkladu ďalej uviedol, že prvostupňový orgán napadnuté rozhodnutie založil na porovnaní podobnosti nárokovaných tovarov a služieb zverejneného označenia v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s tovarmi a službami druhej a štvrtej staršej ochrannej známky, aj keď ich podobnosť namietateľ v podaných námietkach nespomenul. Rovnako prvostupňový orgán napadnuté rozhodnutie založil na zhodnotení podobnosti nárokovaných tovarov v triede 9 s tovarmi a službami druhej a štvrtej staršej ochrannej známky, a to napriek tomu, že namietateľ túto podobnosť neodôvodnil.

V ďalšej časti rozkladu sa prihlasovateľ venoval porovnaniu zverejneného označenia a druhej a štvrtej staršej ochrannej známky z jednotlivých hľadísk, pričom upozornil na nezákonnosť postupu prvostupňového orgánu vzhľadom na použitie tvrdení, ktoré neboli v odôvodnení námietok uvedené. Prihlasovateľ označil posúdenie sporných označení prvostupňovým orgánom za nesprávne a uviedol, že vizuálne porovnanie zverejneného označenia so štvrtou staršou

ochrannou známkou „FonSpot“ nie je možné vykonať vzhľadom na to, že v prípade slovných označení je chránené slovo samo osebe a nie jeho vyobrazená podoba.

Ďalej prihlasovateľ v podanom rozklade uviedol, že slovný prvok „fon“ druhej staršej ochrannej známky nie je zhodný ani podobný so zverejneným označením, pretože je vyhotovený v inom štýle písma, keďže v prípade zverejneného označenia ide o veľké písmená spracované vizuálne odlišne, pričom vyjadril nesúhlas so selektívnym vybratím časti sporných označení „FON“ prvostupňovým orgánom. Podľa názoru prihlasovateľa nie je zverejnené označenie podobné so žiadnou zo starších ochranných známok, a to ani pri zohľadnení namietateľových argumentov.

Prihlasovateľ ďalej v podanom rozklade uviedol, že slovný prvok „fon“ nemôže byť bez jeho doplnenia o vizuálne stvárnenie chránený pre žiaden subjekt, pretože ide o predponu, ktorá znamená „zariadenie reprodukuje zvuk“ a sama osebe nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť. S ohľadom na uvedené konštatoval, že pri starších ochranných známkach, ktoré obsahujú slovný prvok „FON“ v kombinácii s iným slovom, je pravdepodobnosť zámery so zverejneným označením vylúčená, pretože ich reprodukcia okrem predpony „fon“ sa nepodobá na reprodukciu zverejneného označenia, a to bez ohľadu na generickosť časti „#tech“ v slovnom prvku „FONTECH“ zverejneného označenia.

Podľa prihlasovateľa prvostupňový orgán pri posúdení fonetickej podobnosti sporných označení selektívne oddelil predponu „fon“ od časti „-tech“, napriek tomu, že tvoria jeden celok, čo viedlo k nesprávnemu záveru o fonetickej podobnosti označení. Prihlasovateľ v podanom rozklade konštatoval, že celkové znenie zverejneného označenia je odlišné od všetkých starších ochranných známok, a preto medzi nimi nie je fonetická podobnosť.

Prihlasovateľ v podanom rozklade ďalej vyjadril nesúhlas aj so sémantickým porovnaním sporných označení prvostupňovým orgánom a uviedol, že obrazový prvok druhej staršej ochrannej známky si žiaden spotrebiteľ nikdy nespojí so zvukovými alebo elektromagnetickými vlnami, pretože tento prvok všetci spotrebiteľia poznajú ako označenie intenzity Wi-fi signálu v operačnom systéme Windows alebo Android, čo je nepochybne dôvodom, pre ktorý si dané označenie zvolil aj namietateľ. K slovu „fon“ prihlasovateľ skonštatoval, že jeho spojenie so zvukom nie je dané tým, že ho má namietateľ registrované ako ochrannú známkou, ale jeho samotnou slovníkovou definíciou (niečo spojené so zvukom). Prihlasovateľ ďalej uviedol, že slovný prvok zverejneného označenia „fontech“ bude spotrebiteľ vnímať ako „zariadenie/technológia súvisiace so zvukom/určené na reprodukciu zvuku“ a význam štvrtej staršej ochrannej známky bude slovenskému spotrebiteľovi, ktorý nepozná anglický jazyk, nezrozumiteľný a v prípade, ak ho aj pozná, bude ho vykladať ako „miesto súvisiace so zvukom“, čo u spotrebiteľa nevytvorí žiadnu asociáciu medzi zverejneným označením a štvrtou staršou ochrannou známkou. Na základe uvedeného prihlasovateľ zastal názor, že zverejnené označenie nie je zo sémantického hľadiska podobné so staršími ochrannými známkami, nakoľko v sebe nesie úplne iný význam.

V ďalšej časti rozkladu sa prihlasovateľ venoval celkovému zhodnoteniu pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení. V tejto súvislosti uviedol, že relevantná verejnosť v prípade zverejneného označenia a posudzovaných starších ochranných známok nie je rovnaká, keďže namietateľ na slovenskom trhu neposkytuje žiadne tovary ani služby a slovenský spotrebiteľ nevie o jeho existencii. Z uvedeného dôvodu sa tovary a služby prihlasovateľa a namietateľa na trhu nikdy nestretnú a nemôže dôjsť k ich zámene na strane relevantnej verejnosti.

Prihlasovateľ v podanom rozklade v súvislosti s porovnaním tovarov a služieb, pokiaľ ide o námietky uplatnené v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach poukázal na to, že prvostupňový orgán v prípade posúdenia naplnenia predmetného námietkového dôvodu išiel nad rozsah podaných námietok vzhľadom na to, že posudzoval podobnosť všetkých tovarov a služieb prihlásených pre zverejnené označenie napriek tomu, že namietateľ v námietkach uvádzal len podobnosť prihlásených tovarov zverejneného označenia v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Aj napriek uvedenému prihlasovateľ v podanom rozklade ďalej odôvodňoval aj nesprávnosť posúdenia podobnosti kolíznych tovarov a služieb vykonané prvostupňovým orgánom pre všetky prihlásené tovary a služby.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti prihlasovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil tak, že podané námietky zamietne.

Listom úradu zo 14.11.2018 bol rozklad zaslaný namietateľovi na vyjadrenie. Namietateľ sa k podanému rozkladu v stanovenej lehote nevyjadril a ani nepožiadala o jej predĺženie.

Orgán rozhodujúci o rozklade v rozhodnutí *POZ 499-2017/II-88-2021* z 20.10.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť 2.11.2021, súhlasil s prihlasovateľom v tom, že namietateľ si uplatnil námietky podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach len vo vzťahu k prihláseným tovarom zverejneného označenia v triede 9, a preto splnenie podmienok predmetných námietok mal prvostupňový orgán posudzovať len vo vzťahu k tovarom, pre ktoré bol uplatnený tento námietkový dôvod. Pretože prvostupňový orgán námietky z titulu existencie pravdepodobnosti zámeny posudzoval aj vo vzťahu k ostatným prihláseným tovarom a službám zverejneného označenia v triedach 16, 35 a 41, t. j. k tovarom a službám, pre ktoré si namietateľ uplatnil námietky v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, išiel nad rámec podaných námietok, čo malo za následok nesprávnosť prvostupňového rozhodnutia.

V súvislosti s uvedeným orgán rozhodujúci o rozklade konštatoval, že hoci je pravda, že namietateľ sa domáhal zamietnutia napadnutej prihlášky zverejneného označenia v celom rozsahu (teda pre všetky nárokované tovary a služby), dôvody uplatnených námietok vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám špecifikoval odlišne. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade je zo samotného podania námietok zrejmé, že namietateľ v časti námietok uplatnených v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach uviedol, že tovary zverejneného označenia v triede 9 sú čiastočne zhodné a čiastočne podobné s tovarmi, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky. V časti námietok uplatnených v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach uviedol, že jeho spoločnosť a staršie ochranné známky nadobudli v krajinách EÚ dobré meno a jeho služby využívajú milióny zákazníkov po celej Európe, ako aj vo svete.

S ohľadom na uvedené a vzhľadom na to, že prihlasovateľ v podanom rozklade nesúhlasil s posúdením zhodnosti a podobnosti prihlásených tovarov zverejneného označenia v triede 9, pre ktoré bola napadnutá prihláška zverejneného označenia zamietnutá, s tovarmi a službami druhej a štvrtej staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade preskúmal porovnanie tovarov a služieb len v tomto rozsahu a dospel k záveru, že všetky prihlásené tovary zverejneného označenia, pre ktoré bola napadnutá prihláška zverejneného označenia pre tovary v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb na základe prvostupňového rozhodnutia zamietnutá, sú zhodné alebo podobné s tovarmi druhej a štvrtej staršej ochrannej známky zapísanými v rovnakej triede.

Ďalej v súvislosti s posúdením ďalšej podmienky uplatneného námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, podmienky zhodnosti a podobnosti kolíznych označení, s odôvodnením ktorej prihlasovateľ nesúhlasil, orgán rozhodujúci o rozklade po opísaní porovnávaných označení dospel k záveru o podobnosti zverejneného označenia s druhou a štvrtou staršou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska len do tej miery, že zdieľajú sekvenciu písmen „FON/Fon“.

Čo sa týka porovnania sporných označení z fonetického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožnil so závermi prvostupňového orgánu o čiastočnej fonetickej podobnosti zverejneného označenia s druhou staršou ochrannou známkou a o určitej miere fonetickej podobnosti so štvrtou staršou ochrannou známkou.



Pokiaľ ide o sémantické porovnanie označení, aj v tomto prípade sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožnil so závermi prvostupňového orgánu, keď konštatoval významovú súvislosť medzi zverejneným označením a druhou staršou ochrannou známkou a sémantickú podobnosť zverejneného označenia so štvrtou staršou ochrannou známkou.

Pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámery prihlasovateľ v podanom rozklade odmietol tvrdenie prvostupňového orgánu, že relevantná verejnosť je v prípade dotknutých tovarov rovnaká alebo prelínajúca sa len na základe toho, že ide o techniku, ako aj z dôvodu, že namietateľ neposkytuje na slovenskom trhu žiadne tovary ani služby.

Orgán rozhodujúci o rozklade označil tieto argumenty prihlasovateľa za irelevantné, pričom zdôraznil, že prvostupňový orgán správne posúdil príslušnú skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti vo vzťahu ku kolíznym tovarom (tovarom, ktoré sú prihlásené pre zverejnené označenie a tovarom, ktoré sú zapísané pre staršie ochranné známky) a nie vo vzťahu k technike vo všeobecnosti a zároveň poukázal na skutočnosť, že preukázanie používania starších ochranných známk nebolo podmienkou úspešného uplatnenia námietok podaných v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. Navyše v tejto súvislosti uviedol, že staršie ochranné známky sú ochrannými známkami EÚ a vzhľadom na jednotný charakter ochranných známk EÚ by v prípade posudzovania ich skutočného používania bolo rozhodné ich používanie na tomto území, ktoré prihlasovateľ nijako nespochybnil. S ohľadom na povahu dotknutých tovarov v triede 9, preto orgán rozhodujúci o rozklade konštatoval, že relevantnou verejnosťou je v posudzovanom prípade široká, ako aj odborná verejnosť, ktorej miera pozornosti, ako v napadnutom rozhodnutí konštatoval aj prvostupňový orgán, bude v závislosti od druhu porovnávaných tovarov a služieb dosahovať priemerný až vyšší stupeň.

Prihlasovateľ v podanom rozklade ďalej tvrdil, že predpona „fon“, ktorá znamená „zariadenie reprodukuje zvuk“ nemôže byť bez jej doplnenia o vizuálne stvárnenie chránená pre žiaden subjekt, pretože sama o sebe nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť. Podľa prihlasovateľa predpona „fon“ mala konkrétny význam v spoločnosti dávno predtým ako si namietateľ podal prihlášky starších ochranných známk a je neprípustné aby jej bola priznaná ochrana. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade zdôraznil, že rozlišovacia spôsobilosť určitého označenia sa neposudzuje na základe toho, či ide o slovo (predponu) všeobecného významu, ale rozlišovaciu spôsobilosť je potrebné posúdiť vo vzťahu ku konkrétnym tovarom a službám. V nadväznosti na uvedené podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade slovný prvok „FONTECH“ vo zverejnenom označení vo vzťahu ku kolíznym tovarom, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné (videotelefony; bezdrôtové telefóny; smartfony; mobilné telefóny, diktafony; reproduktory, telefónne slúchadlá; telekomunikačné vysielače; audiovizuálne prijímače; prístroje na vnútornú komunikáciu; mikrofóny; rádiatelefonne zariadenia; telefónne prístroje; zariadenia na prenos zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; slúchadlá atď.), naznačuje povahu a charakter týchto tovarov, a ide o prvok s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou. Rovnako slovnej časti „fon“ v druhej staršej ochrannej známke bola orgánom rozhodujúcim o rozklade prisúdená priemerná miera rozlišovacej spôsobilosti a štvrtej staršej ochrannej známke „FonSpot“ nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti.

Pokiaľ ide o celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení, vo vzťahu k tovarom prihláseného označenia, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi druhej a štvrtej staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu zastal názor, že napriek konštatovanej podobnosti sporných označení, avšak založenej len na prítomnosti výrazov „FON-“/„fon“/„Fon“, teda prvkov s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, pravdepodobnosť zámery a asociácie zverejneného označenia s druhou a štvrtou staršou ochrannou známkou možno pri zohľadnení strednej a vyššej miery pozornosti relevantných spotrebiteľov vylúčiť vzhľadom na rozdielne grafické spracovanie posudzovaných označení a ich farebnosť.

Vzhľadom na uvedené závery orgán rozhodujúci o rozklade zastal názor, že napadnuté rozhodnutie je potrebné zrušiť a vec vrátiť prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie, a to v rozsahu, v akom boli námietky v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach uplatnené, pričom pri posúdení pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia a druhej a štvrtej staršej ochrannej známky bude rešpektovať závery druhostupňového orgánu a zároveň posúdi aj pravdepodobnosť zámeny zverejneného označenia aj s ostatnými staršími ochrannými známkami (prvou, treťou, piatou, šiestou a siedmou), na základe ktorých boli predmetné námietky uplatnené.

Orgán rozhodujúci o rozklade zároveň konštatoval, že výrok prvostupňového rozhodnutia sa z dôvodu pochybenia prvostupňového orgánu týkal nie len tovarov v triede 9, pri ktorých si namietateľ uplatnil námietky v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, ale aj ďalších prihlásených tovarov a služieb v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pri ktorých namietateľ uplatnil námietky len podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach. Keďže vzhľadom na neprípustnosť podania rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia namietateľ nemohol podať rozklad, a to napriek tomu, že vyhodnotenie podaných námietok podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach bolo v jeho neprospech, je nutné opätovné vyhodnotenie aj námietok podaných v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach prvostupňovým orgánom, a to z toho dôvodu, aby mohol namietateľ uplatniť všetky svoje procesné práva, predovšetkým právo podať rozklad, v prípade jeho nespokojnosti s rozhodnutím prvostupňového orgánu.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa vyjadril aj k argumentu prihlasovateľa, že prvostupňový orgán za namietateľa doplnil odôvodnenie námietok ohľadom podobnosti zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami, ako aj podobnosti nárokováných tovarov zverejneného označenia v triede 9 s tovarmi starších ochranných známk, hoci toto namietateľ v námietkach nikde neuviedol, pričom v tejto súvislosti uviedol, že ako vyplýva z podaných námietok, namietateľ v nich nie len vymenoval staršie ochranné známky, na existencii ktorých sa podané námietky zakladali, ale tiež konštatoval, že na základe ním uvedených skutočností považuje zverejnené označenie za podobné so staršími ochrannými známkami a zároveň konštatoval podobnosť spomenutých tovarov. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade sa prvostupňový orgán v rámci posúdenia dôvodnosti námietok musel zaoberať posúdením všetkých podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie námietok podaných v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, teda podané námietky musel vecne posúdiť a svoje závery náležite odôvodniť.

#### **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 § 54b ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., ktorý bol s účinnosťou od 14. januára 2019 zmenený a doplnený zákonom č. 291/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Uvedenými zmenami zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov došlo, okrem iného, k zmene označenia ustanovenia upravujúceho uplatnený námietkový dôvod, ktorý je v účinnom znení upravený v ustanovení § 7 písm. a) bod 2 .

### **Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov**

Podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach [ktorý s účinnosťou od 14. januára 2019 nahradil § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, v zmysle ktorého boli uplatnené námietky] označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

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

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky „F FONTECH“, číslo spisu POZ 499-2017, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 3.3.2017 prihlasovateľom Startitup, s. r. o., Panónska cesta 7, 852 32 Bratislava – mestská časť Petržalka (pred zmenou sídla: Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava) a zverejnená vo Vestníku úradu 2.8.2017 pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ FON WIRELESS Limited, 25 Farringdon Street, EC4A 4AB Londýn, Veľká Británia je majiteľom nasledujúcich ochranných známok:

- obrazovej ochrannej známky EÚ „fon“, č. 4719738, s právom prednosti od 15.11.2005, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9 a 38 (prvá staršia ochranná známka),
- obrazovej ochrannej známky EÚ „fon“, č. 11344488, s právom prednosti od 14.11.2012, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 38 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (druhá staršia ochranná známka),
- obrazovej ochrannej známky EÚ „fon“, č. 3867736 „fon“ s právom prednosti od 2.6.2004, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 38 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (tretia staršia ochranná známka),
- slovnej ochrannej známky EÚ č. 11921186 „FonSpot“, s právom prednosti od 21.6.2013, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 38 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (štvrtá staršia ochranná známka),
- slovnej ochrannej známky EÚ č. 5075627 „FONERA“ s právom prednosti od 15.5.2006, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 38 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (piata staršia ochranná známka),
- slovnej ochrannej známky EÚ č. 5075668 „FONERO“ s právom prednosti od 15.5.2006, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 38 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (šiesta staršia ochranná známka),
- slovnej ochrannej známky EÚ č. 5839221 „FONTENNA“ s právom prednosti od 18.4.2007, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 38 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (siedma staršia ochranná známka) (ďalej aj staršie ochranné známky).

V zmysle § 1a ods. 3 vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení vyhlášky č. 332/2018 Z. z. ochranná známka obsahujúca neobvyklé znaky, štylizáciu alebo rozloženie, grafické prvky alebo farby vrátane ochranných známkov tvorených výlučne obrazovými prvkami alebo kombináciou slovných prvkov a obrazových prvkov predstavuje obrazovú ochrannú známku. Vzhľadom na uvedené, napriek tomu, že zverejnené označenie, ako aj prvá, druhá a tretia staršia ochranná známka boli pôvodne prihlásené ako kombinované ochranné známky, v súlade s citovaným ustanovením sa považujú za obrazové ochranné známky.

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

### **Porovnanie tovarov a služieb**

Námietkami v zmysle uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod. 2 zákona o ochranných známkach boli dotknuté nasledujúce tovary zverejneného označenia:

**v triede 9** - „kinematografické kamery; nosiče zvukových nahrávok; zariadenia na strihanie kinematografických záznamov; fotokopírovacie stroje (fotografické, elektrostatické alebo termické); fotoaparáty; diapozitívy (fotografia); diktafóny; reproduktory, amplióny; fotoblesky; telefónne slúchadlá; premietacie plochy, plátna; telekomunikačné vysielacie; prístroje na čistenie gramofónových platní; pásky na záznam zvuku; špeciálne puzdrá na fotografické prístroje a nástroje; strihačky filmov; fotografické filtre; nabíjačky batérií; rádiá; prístroje na sušenie fotografií (sušičky); prístroje na leštenie fotografií (leštičky); audiovizuálne prijímače; prístroje na vnútornú komunikáciu; nosiče tmavých platní (fotografia); počítačové pamäte; mikrofóny; počítače; nahraté počítačové programy; rádiotelefónne zariadenia; telefónne prístroje; zariadenia na prenos zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; televízne prijímače; telefónne mikrofóny; vysielacie (telekomunikácie); videopásky; videorekordéry; počítačové klávesnice; čipy (mikroprocesorové doštičky); exponované kinematografické filmy; telefónne drôty; exponované röntgenové filmy; počítačové operačné programy (nahraté); periférne zariadenia počítačov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); spojovacie prvky (vybavenie zariadení na spracovanie údajov); počítačové rozhrania; počítačové meniče diskov; magnetické nosiče údajov; magnetické kodéry; magnetické páskové jednotky (informatika); mikroprocesory; modemy; monitory (počítačový hardvér); monitorovacie počítačové programy; myši (periférne zariadenia počítačov); optické čítacie zariadenia; optické nosiče údajov; optické disky; počítačové tlačiarne; procesory (centrálne procesorové jednotky); čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); telefónne záznamníky; videokamery; kazetové prehrávače; prehrávače kompaktných diskov; diagnostické prístroje (nie na lekárske použitie); diskové mechaniky počítačov; karty s integrovanými obvody (pamäťové alebo mikroprocesorové); notebooky (prenosné počítače); videokazety; kazety na videohry; video displeje; videotelefóny; elektronické publikácie (sťahovateľné); počítačové programy (sťahovateľné); bezdrôtové telefóny; podložky pod myš; prenosné osobné stereoprehrávače; opierky zápästia na prácu s počítačom; počítačové hry (softvér); slúchadlá; handsfree (slúchadlá so zabudovaným mikrofónom na telefonovanie bez držania telefónu); sťahovateľné zvonenia do mobilných telefónov; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; prenosné multimediálne prehrávače; šnúrky na mobilné telefóny; prenosné počítače; tašky na notebooky; obaly na notebooky; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); čítačky elektronických kníh; smartfóny; tablety (prenosné počítače); pamäťové karty zariadení na videohry; elektrické adaptéry; počítačový hardvér; mobilné telefóny; kryty na smartfóny; ovládače k počítačom (džojstiky), nie na počítačové hry; ochranné fólie na obrazovky počítačov; obaly na vreckové počítače (PDA); termovízne kamery; obaly na elektronické tablety; zvukové rozhrania; ochranné fólie na smartfóny“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

**v triede 9** – „*software loadable into a wireless network device that introduces that device to a vast network available for the other network fidelity members and prepaid third parties users*“ (softvér, ktorý je možné nahráť do bezdrôtového sieťového zariadenia, ktoré zaradí toto zariadenie do rozsiahlej siete prístupnej lojálnym členom inej siete a užívateľom predplatených služieb tretej strany);

**v triede 38** – „*voice telecommunication technology via the Internet*“ (telekomunikačné hlasové technológie poskytované prostredníctvom internetu).

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

**v triede 9** – „*communications software, wireless communication systems and devices, transmission equipment for communication via the internet, on-line or via a computer network; electronic books, computer software downloadable from a website to a computer and a digital assistant, an electronic organiser, electronic publications and a book, a telephone, a portable telephone and a digital book, digital journal and digital magazine reader*“ (komunikačný softvér, bezdrôtové komunikačné systémy a zariadenia, prenosové zariadenia pre komunikáciu prostredníctvom internetu, online alebo prostredníctvom počítačovej siete; elektronické knihy, softvér stiahnuteľný z webových stránok do počítača a digitálneho asistenta, elektronický organizér, elektronické knihy a publikácie, mobilné telefóny a digitálne prehrávače digitálnych kníh, periodík a časopisov);

**v triede 38** – „*telecommunications services, high-speed wireless internet access for users in specific areas, providing access to communications networks and data through the use of computers, PDAs and other wireless devices*“ (telekomunikačné služby, služby bezdrôtového vysokorýchlostného prístupu na internet pre užívateľov v špecifických oblastiach, poskytovanie prístupu do komunikačných sietí a k dátam prostredníctvom počítačov, PDA a iných bezdrôtových zariadení);

**v triede 42** – „*design and development of computer hardware and software, design and development of communication equipment*“ (navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru, navrhovanie a vývoj komunikačného hardvéru).

Tretia staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

**v triede 9** – „*apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images*“ (zariadenia na nahrávanie, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obrazov);

**v triede 38** – „*communications and telecommunications services rendered using wireless communication technologies and voice telecommunications technology via global computer networks or the internet*“ (komunikačné a telekomunikačné služby poskytované s využitím technológie bezdrôtovej komunikácie a hlasové telekomunikačné technológie poskytované prostredníctvom svetovej počítačovej siete alebo internetu);

**v triede 42** – „*scientific and technological services and research and design relating thereto*“ (vedecké a technologické služby a príslušný výskum a navrhovanie).

Štvrtá 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 and other digital recording media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers; computer software; fire-extinguishing apparatus*“ (prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné (inšpekčné), záchranné, vzdelávacie a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; kompaktné disky, DVD a ostatné nosiče digitálnych nahrávok; mechanizmy prístrojov uvádzaných do činnosti vhadením mince; registračné pokladnice, počítaacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počítače; počítačové programy; hasiace prístroje);

**v triede 38** – „*telecommunications*“ (telekomunikačné služby);

**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*“ (služby vedecké a technologické, ako aj výskum v oblasti vedy a priemyslu; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru).

Piata, šiesta a siedma staršia ochranná známka sú zhodne zapísané pre tovary a služby:

**v triede 9** – „*communications software, wireless communication systems and devices, transmission equipment for communication via the internet, on-line or via a computer network*“ (komunikačný softvér, bezdrôtové komunikačné systémy a zariadenia, prenosové zariadenia pre komunikáciu prostredníctvom internetu, online alebo prostredníctvom počítačovej siete);

**v triede 38** – „*provision of communications services*“ (poskytovanie komunikačných služieb);

**v triede 42** – „*design and development of communications software and equipment*“ (navrhovanie a vývoj komunikačného softvéru a vybavenia).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámery, 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 „kinematografické kamery; zariadenia na strihanie kinematografických záznamov; fotokopírovacie stroje (fotografické, elektrostatické alebo termické); fotoaparáty; diapozitívy (fotografia); fotoblesky; premietacie plochy, plátna; strihačky filmov; fotografické filtre; prístroje na sušenie fotografií (sušičky); prístroje na leštenie fotografií (leštičky); nosiče tmavých platní (fotografia); exponované kinematografické filmy; exponované röntgenové filmy; optické čítacie zariadenia; videokamery; diagnostické prístroje (nie na lekárske použitie); termovízne kamery“ prihlásené v triede 9 možno súhrnne zaradiť pod široko definovanú kategóriu tovarov „prístroje a nástroje vedecké, fotografické, kinematografické, optické“, pre ktoré je v triede 9 zapísaná štvrtá staršia slovná ochranná známka, a teda ide o zhodné tovary.

Tovary zverejneného označenia „diktafóny; reproduktory, amplióny; telefónne slúchadlá; telekomunikačné vysielacie; rádiá; audiovizuálne prijímače; prístroje na vnútornú komunikáciu; mikrofóny; rádiotelefónne zariadenia; telefónne prístroje; zariadenia na prenos zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; televízne prijímače; telefónne mikrofóny; vysielacie (telekomunikácie); videorekordéry; čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); telefónne záznamníky; kazetové prehrávače; prehrávače kompaktných diskov; videotelefóny; bezdrôtové telefóny; prenosné osobné stereoprehrávače; slúchadlá; handsfree (slúchadlá so zabudovaným mikrofónom na telefonovanie bez držania telefónu); prenosné multimediálne prehrávače; čítačky elektronických kníh; smartfóny; mobilné telefóny“ prihlásené v triede 9 sú zhodné s tovarmi štvrtej staršej ochrannej známky „prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu“, ako aj s tovarmi tretej staršej ochrannej známky „zariadenia na nahrávanie, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu“ v triede 9, pretože v prípade tovarov tretej a štvrtej staršej ochrannej známky ide o široko definovanú kategóriu tovarov, ktorá zahŕňa všetky menované tovary zverejneného označenia.

Zároveň prihlásené tovary „reproduktory, amplióny; telefónne slúchadlá; telekomunikačné vysielacie; rádiá; audiovizuálne prijímače; prístroje na vnútornú komunikáciu; mikrofóny; rádiotelefónne zariadenia; telefónne prístroje; zariadenia na prenos zvuku; televízne prijímače; telefónne mikrofóny; vysielacie (telekomunikácie); telefónne záznamníky; videotelefóny; bezdrôtové telefóny; slúchadlá; handsfree (slúchadlá so zabudovaným mikrofónom na telefonovanie bez držania telefónu); smartfóny; mobilné telefóny“ v triede 9 sú zhodné so širšie definovanými kategóriami tovarov druhej staršej ochrannej známky „bezdrôtové komunikačné systémy a zariadenia, prenosové zariadenia pre komunikáciu prostredníctvom internetu, online alebo prostredníctvom počítačovej siete; mobilné telefóny“ v triede 9 ako aj so širšie definovanými kategóriami tovarov piatej, šiestej a siedmej staršej ochrannej známky „bezdrôtové komunikačné systémy a zariadenia, prenosové zariadenia pre komunikáciu prostredníctvom internetu, online alebo prostredníctvom počítačovej siete“.

Tovary zverejneného označenia „čítačky elektronických kníh“ v triede 9 sú zhodné s tovarmi druhej staršej ochrannej známky v triede 9 „digitálne prehrávače digitálnych kníh, periodík a časopisov“.

Tovary zverejneného označenia „nosiče zvukových nahrávok; pásky na záznam zvuku; videopásky; magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; optické disky; videokazety; kazety na videohry“ v triede 9 sú zhodné s tovarmi štvrtej staršej ochrannej známky v rovnakej triede „magnetické nosiče údajov, záznamové disky; kompaktné disky, DVD a ostatné nosiče digitálnych nahrávok“, pretože v oboch prípadoch ide o nosiče, na ktorých môže byť uložený/nahratý určitý zvukový alebo iný záznam.

Tovary prihlásené v triede 9 „počítače; notebooky (prenosné počítače); prenosné počítače; tablety (prenosné počítače)“ sú zhodné s tovarmi „zariadenia na spracovanie údajov; počítače“ štvrtej staršej ochrannej známky zapísanými v triede 9

a s tovarmi „zariadenia na nahrávanie, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obrazov“ tretej staršej ochrannéj známky v triede 9.

Zároveň prihlásené tovary v triede 9 „počítače; notebooky (prenosné počítače); prenosné počítače; tablety (prenosné počítače)“ sú podobné s tovarmi „softvér, ktorý je možné nahráť do bezdrôtového sieťového zariadenia, ktoré zaradí toto zariadenie do rozsiahlej siete prístupnej lojálnym členom inej siete a užívateľom predplatených služieb tretej strany“ prvej staršej ochrannéj známky, s tovarmi „komunikačný softvér, bezdrôtové komunikačné systémy a zariadenia, prenosové zariadenia pre komunikáciu prostredníctvom internetu, online alebo prostredníctvom počítačovej siete“ druhej staršej ochrannéj známky a s tovarmi „komunikačný softvér“ piatej, šiestej a siedmej staršej ochrannéj známky, všetky zapísané v triede 9, pretože ich výrobca, príslušná skupina verejnosti a distribučné kanály sa zvyčajne zhodujú. Okrem toho sa vzájomne dopĺňajú.

Ďalšie tovary zverejneného označenia „nahraté počítačové programy; počítačové operačné programy (nahraté); počítačový softvér (nahraté počítačové programy); monitorovacie počítačové programy; počítačové programy (sťahovateľné); počítačové hry (softvér); sťahovateľné zvonenia do mobilných telefónov; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné)“ prihlásené v triede 9 sú zhodné s tovarmi „softvér, ktorý je možné nahráť do bezdrôtového sieťového zariadenia, ktoré zaradí toto zariadenie do rozsiahlej siete prístupnej lojálnym členom inej siete a užívateľom predplatených služieb tretej strany“ prvej staršej ochrannéj známky, s tovarmi „komunikačný softvér, softvér stiahnuteľný z webových stránok do počítača a digitálneho asistenta“ druhej staršej ochrannéj známky, s tovarmi „počítačové programy“ štvrtej staršej ochrannéj známky a s tovarmi „komunikačný softvér“ piatej, šiestej a siedmej staršej ochrannéj známky, všetky zapísané v triede 9.

Predmetné prihlásené tovary sú podobné s tovarmi „zariadenia na nahrávanie, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obrazov“ zapísanými pre tretiu staršiu ochrannú známku v rovnakej triede, pretože ich výrobca, príslušná skupina verejnosti a distribučné kanály sa zvyčajne zhodujú. Okrem toho sa vzájomne dopĺňajú.

Tovary zverejneného označenia „počítačové pamäte; počítačové klávesnice; čipy (mikroprocesorové doštičky); periférne zariadenia počítačov; spojovacie prvky (vybavenie zariadení na spracovanie údajov); počítačové rozhrania; počítačové meniče diskov; magnetické kodéry; magnetické páskové jednotky (informatika); mikroprocesory; modemy; monitory (počítačový hardvér); myši (periférne zariadenia počítačov); počítačové tlačiarne; procesory (centrálne procesorové jednotky); diskové mechaniky počítačov; karty s integrovanými obvody (pamäťové alebo mikroprocesorové); video displeje; pamäťové karty zariadení na videohry; elektrické adaptéry; počítačový hardvér; ovládače k počítačom (džojstiky), nie na počítačové hry; zvukové rozhrania“ prihlásené v triede 9 sú podobné s tovarmi prvej staršej ochrannéj známky „softvér, ktorý je možné nahráť do bezdrôtového sieťového zariadenia, ktoré zaradí toto zariadenie do rozsiahlej siete prístupnej lojálnym členom inej siete a užívateľom predplatených služieb tretej strany“, s tovarmi druhej staršej ochrannéj známky „komunikačný softvér, bezdrôtové komunikačné systémy a zariadenia, prenosové zariadenia pre komunikáciu prostredníctvom internetu, online alebo prostredníctvom počítačovej siete; softvér stiahnuteľný z webových stránok do počítača a digitálneho asistenta“, s tovarmi tretej staršej ochrannéj známky „zariadenia na nahrávanie, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obrazov“, s tovarmi štvrtej staršej ochrannéj známky „zariadenia na spracovanie údajov a počítače; počítačové programy“ a s tovarmi piatej, šiestej a siedmej staršej ochrannéj známky „komunikačný softvér, bezdrôtové komunikačné systémy a zariadenia, prenosové zariadenia pre komunikáciu prostredníctvom internetu, online alebo prostredníctvom počítačovej siete“, všetky zapísané v triede 9. Všetky predmetné kolízne tovary spadajú do rovnakého segmentu informačných technológií (hardware, software), majú rovnaký charakter, určené sú rovnakému okruhu spotrebiteľov a ponúkané sú prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov na rovnakých predajných miestach.



Zverejnené označenie je prihlasované v triede 9 aj pre tovary „elektronické publikácie (sťahovateľné)“, ktoré sú zhodné s tovarmi „elektronické knihy a publikácie“ zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Predmetné tovary zverejneného označenia sú podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „softvér, ktorý je možné nahráť do bezdrôtového sieťového zariadenia, ktoré zaradí toto zariadenie do rozsiahlej siete prístupnej lojálnym členom inej siete a užívateľom predplatených služieb tretej strany“ a s tovarmi piatej, šiestej a siedmej staršej ochrannej známky „komunikačný softvér“, pretože ich výrobca, príslušná skupina verejnosti a distribučné kanály sa zvyčajne zhodujú. Okrem toho sa vzájomne dopĺňajú.

Ďalšie prihlasované tovary v triede 9 „špeciálne puzdrá na fotografické prístroje a nástroje; podložky pod myš; opierky zápästia na prácu s počítačom; šnúrky na mobilné telefóny; tašky na notebooky; obaly na notebooky; kryty na smartfóny; ochranné fólie na obrazovky počítačov; obaly na vreckové počítače (PDA); obaly na elektronické tablety; ochranné fólie na smartfóny“ predstavujú síce doplnkové, avšak nie nevyhnutné príslušenstvo k fotografickým prístrojom a nástrojom, ďalej k počítačom a mobilným telefónom, či smartfónom, ich pôvod, charakter, účel a použitie ako aj distribučné kanály sú odlišné, a teda nie sú zhodné ani podobné so žiadnymi zapísanými tovarmi alebo službami pre prvú, druhú, tretiu, štvrtú, piatu, šiestu ani siedmu staršiu ochrannú známku.

Zostávajúce tovary zverejneného označenia prihlasované v triede 9 „prístroje na čistenie gramofónových platní; nabíjačky batérií; telefónne drôty“ nie sú podobné so žiadnymi zapísanými tovarmi a službami pre prvú, druhú, tretiu, štvrtú, piatu, šiestu ani siedmu staršiu ochrannú známku, pretože sa líšia najmä svojou povahou, účelom na ktorý sú určené a môžu sa líšiť aj výrobcami či poskytovateľmi, ako aj distribučnými kanálmi.

## Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 499-2017)



Prvá staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 4719738)



Druhá staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 11344488)



Tretia staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 3867736)



Štvrtá staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 11921186)

FonSpot

Piata staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 5075627)

FONERA

Šiesta staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 5075668)

FONERO

Siedma staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 5839221)

FONTENNA

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 farebným obrazovým označením a je tvorené slovným prvkom „FONTECH“ napísaným veľkými písmenami ružovej farby, pred ktorým je umiestnené väčšie písmeno „F“. Obrisy tohto samostatného písmena „F“ sú vyhotovené tenkou ružovou čiarou. Vo vnútri plochy, ktorá vznikla orámovaním, sa nachádzajú prerušované čiary ružovej farby zakončené kruhovými bodmi, ktoré predstavujú integrovaný obvod.

Prvá staršia ochranná známka je obrazovou ochrannou známkou vo farebnom vyhotovení viacerých odtieňov oranžovej farby. Pozostáva zo slovného prvku „fon“ napísaného malými písmenami v miernej štylizácii, pričom prvé písmeno „f“ je umiestnené na pozadí obdĺžnika, ktorého horná strana pokračuje do čiary ponad ďalšie dve písmená slovného prvku „fon“.

Druhá staršia ochranná známka je obrazovou ochrannou známkou pozostávajúcou zo slovného prvku „fon“ napísaného malými písmenami šedej farby v miernej štylizácii. Napravo hore od tohto slovného prvku je umiestnený obrazový prvok, ktorý pripomína balón, resp. obrátenú kvapku evokujúcu symbol Wi-fi signálu. Tento obrazový prvok je tvorený pruhmi viacerých odtieňov oranžovej farby.

Tretia staršia ochranná známka je obrazovou ochrannou známkou červenej farby a pozostáva zo slovného prvku „Fon“ napísaného písmom v miernej štylizácii, pričom v spodnej polovici písmena „o“ je umiestnený polkruh bielej farby orámovaný bledočervenou kontúrou.

Štvrtá až siedma staršia ochranná známka predstavuje výlučne slovnú ochrannú známku pozostávajúcu zo slovného prvku, a to zo slovného prvku „FonSpot“ (štvrtá staršia ochranná známka), „FONERA“ (piata staršia ochranná známka), „FONERO“ (šiesta staršia ochranná známka) a „FONTENNA“ (siedma staršia ochranná známka). V tejto súvislosti je potrebné poukázať na to, že v prípade čisto slovných označení je predmetom ochrany slovo ako také, nie jeho grafická

úprava, a preto je irelevantné, či je slovný prvok znázornený veľkými tlačenými písmenami alebo sú použité malé tlačené písmená (rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-254/06 z 22. mája 2008, bod 43).

Pri porovnaní zverejneného označenia s obrazovou prvou, druhou a tretou staršou ochrannou známkou **z vizuálneho hľadiska** je možné konštatovať, že ich slovné prvky sa zhodujú v troch písmenách „FON-“ / „fon“ / „Fon“, ktoré sa v prípade zverejneného označenia nachádzajú v začiatkovej časti slovného prvku, za ktorou nasleduje ďalšia časť „-TECH“ a v prípade prvej, druhej a tretej staršej ochrannej známky výraz „fon“ / „Fon“ predstavuje celý ich slovný prvok. Pokiaľ ide o porovnanie obrazového prvku porovnávaných označení, je potrebné uviesť, že tieto sa svojim grafickým vyhotovením navzájom odlišujú. Kým grafický prvok zverejneného označenia predstavuje štylizované písmeno „F“, ktoré zároveň predstavuje integrovaný obvod, obrazový prvok prvej staršej ochrannej známky predstavuje jednoduchý geometrický tvar tvoriaci pozadie pre slovný prvok, obrazový prvok druhej staršej ochrannej známky predstavuje pruhy v tvare obrátenej kvapky, balónu, resp. môže znázorňovať elektromagnetické vyžarovanie (Wi-fi pripojenie) a obrazový prvok tretej staršej ochrannej známky rovnako predstavuje len jednoduchý geometrický tvar. Označenia sa tiež líšia farebnosťou. Kým zverejnené označenie je celé v rovnakom odtieni ružovej farby, prvá staršia ochranná známka je vyhotovená rôznymi odtieňmi oranžovej farby, slovný prvok druhej staršej obrazovej ochrannej známky je šedý a jej obrazový prvok vo viacerých odtieňoch oranžovej farby a tretia staršia ochranná známka je v červenom farebnom vyhotovení. Na základe uvedeného je preto možné konštatovať, že zverejnené obrazové označenie je podobné s prvou, druhou a tretou staršou obrazovou ochrannou známkou len do tej miery, že obsahujú výraz „FON-“ / „fon“ / „Fon“.

Pri porovnaní obrazového zverejneného označenia a slovnej štvrtej, piatej a šiestej staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska je možné konštatovať, že slovné prvky označení obsahujú zhodne prvé tri písmená „FON-/Fon-“ a líšia sa ďalšou časťou slovného prvku, keďže vo zverejnenom označení za uvedenými tromi písmenami nasleduje zoskupenie písmen „-TECH“ a v prípade štvrtej, piatej a šiestej staršej ochrannej známky zoskupenie písmen „-Spot“, „-ERA“ a „-ERO“. Zverejnené označenie ďalej obsahuje vyššie opísané štylizované písmeno „F“ a od štvrtej, piatej a šiestej staršej ochrannej známky sa odlišuje aj farebnosťou (je celé znázornené v ružovej farbe). Vzhľadom na uvedené je možné konštatovať, že porovnávané označenia sú z vizuálneho hľadiska podobné do tej miery, že zdieľajú sekvenciu písmen „FON“ / „Fon“.

Na základe vizuálneho porovnania slovného prvku zverejneného označenia so slovnou siedmou staršou ochrannou známkou je možné konštatovať, že okrem úvodných zhodných troch písmen „FON-/Fon-“ sa zhodujú aj v úvodných dvoch písmenách „-TE“ nasledujúcej časti slovného prvku, za ktorými však nasledujú úplne rozdielne písmená, a to v prípade zverejneného označenia dve písmená „-CH“ a v prípade siedmej staršej ochrannej známky tri písmená „-NNA“. Ďalej je nutné zdôrazniť, že zverejnené označenie sa od siedmej staršej ochrannej známky odlišuje aj prítomnosťou štylizovaného písmena „F“ a ružovým farebným vyhotovením. Vzhľadom na uvedené možno z vizuálneho hľadiska hovoriť o nízkej miere podobnosti zverejneného označenia so siedmou staršou ochrannou známkou.

**Z fonetického hľadiska** je porovnanie označení založené na zvukovom vneme vyvolanom slovnými prvkami obsiahnutými v nich, a tak zverejnené označenie spotrebiteľa prečítajú ako „fon-tech“ a prvú, druhú a tretiu staršiu ochrannú známku ako „fon“. Celý slovný prvok prvej, druhej a tretej staršej ochrannej známky zaznie v úvode slovného prvku „fontech“ zverejneného označenia, ktorý je ukončený odlišnou slabikou „tech“. Zverejnené označenie je teda foneticky čiastočne podobné s prvou, druhou a tretou staršou ochrannou známkou.

Čo sa týka porovnania zverejneného obrazového označenia so štvrtou staršou slovnou ochrannou známkou, obe označenia budú reprodukované ako dvojslabičné slová, a to zverejnené obrazové označenie ako „fon-tech“ a štvrtá staršia ochranná známka ako „fon-spot“. Z uvedeného vyplýva, že pri fonetickej reprodukcii slovných prvkov porovnávaných označení zaznie zhodná prvá slabika a odlišná druhá slabika „tech“ vs. „spot“, pričom celkový rytmus

a dĺžka ich reprodukcie je skoro rovnaká, a preto možno konštatovať, že zverejnené obrazové označenie a štvrtá staršia ochranná známka sú v určitej miere podobné aj z fonetického hľadiska.

Pri fonetickom porovnaní zverejneného označenia s piatou a šiestou staršou slovnou ochrannou známkou je možné konštatovať, že pri reprodukcii ich slovných prvkov „fon-tech“ vs. „fo-ne-ra“ a „fo-ne-ro“ zhodne zaznejú len prvé dve písmená prvej slabiky „fo“, pričom ďalšie zhodné písmeno „n“ zaznie vo zverejnenom obrazovom označení na konci prvej slabiky, na rozdiel od piatej a šiestej staršej slovnej ochrannej známky, v ktorých zaznie na začiatku druhej slabiky. Odlišný aj celkový rytmus a dĺžka ich reprodukcie, keďže zverejnené obrazové označenie bude reprodukované prostredníctvom dvoch slabík a v piatej a šiestej staršej slovnej ochrannej známke zaznejú tri slabiky. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať len nízku mieru podobnosti porovnávaných označení.

Čo sa týka porovnania zverejneného obrazového označenia so siedmou staršou slovnou ochrannou známkou, ktorá bude reprodukováná prostredníctvom troch slabík ako „fon-te-na“, aj tu je možné konštatovať, že hoci na začiatku zaznie zhodná prvá slabika „fon“, za ňou nasledujúce zhodné písmená „te“ budú vo zverejnenom obrazovom označení reprodukované spolu s písmenom „ch“ ako jedna slabika „tech“, na rozdiel od siedmej staršej slovnej ochrannej známky, kde písmená „te“ tvoria samostatne celú druhú slabiku, za ktorou zaznie tretia slabika tvorená písmenami „na“, ktoré sa v slovnom prvku zverejneného označenia nenachádzajú. Vzhľadom na uvedené bude rovnako ako v predchádzajúcom prípade odlišný celkový rytmus a dĺžka reprodukcie sporných označení, na základe čoho je možné konštatovať len určitú mieru ich fonetickej podobnosti.

**Zo sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb. V konkrétnom prípade slovný prvok zverejneného označenia „fontech“ bude spotrebiteľ sémanticky vnímať ako spojenie dvoch slovných častí so zrejším významom. Slovo „fon“ vyskytujúce sa v zložených slovách je spájané s významom „niečo, čo reprodukuje zvuk“, resp. „niečo, čo súvisí so zvukom“ a slovo „tech“ je často používaná skratka odvodená od slova „technika, technický“. Na základe uvedeného je zřejmé, že spotrebiteľ bude slovný prvok „fontech“ zverejneného označenia vnímať vo význame „technika súvisiaca so zvukom“, pričom obrazový prvok bude uvedený význam podporovať. Čo sa týka druhej staršej ochrannej známky, jej sémantický vnem je založený na slove „fon“ s významom, ako bol uvedený, t. j. „niečo, čo reprodukuje zvuk“, resp. „niečo, čo súvisí so zvukom“. Obrazový prvok druhej staršej ochrannej známky môže evokovať Wi-fi pripojenie. Čo sa týka obrazových prvkov prvej a tretej staršej ochrannej známky, je možné predpokladať, že spotrebiteľia ich budú vnímať ako jednoduché geometrické tvary, ktoré nebudú sémanticky ovplyvňovať význam ich slovných prvkov.

Zverejnené obrazové označenie a štvrtá a piata staršia ochranná známka obsahujú rovnaký výraz „FON“ / „Fon“, ktorý vo zverejnenom označení predstavuje súčasť slova „FONTECH“ a vo štvrtej a piatej staršej ochrannej známke súčasť slovného prvku „FonSpot“ a „FONERA“. Ako už bolo uvedené vyššie, bežní spotrebiteľia budú zverejnené označenie ako celok vnímať v prenesenom význame ako „technika súvisiaca so zvukom“. Slovo „spot“ štvrtej staršej ochrannej známky v preklade z anglického jazyka má význam „lokalita, miesto, bod“ a spotrebiteľia sa s ním často stretávajú aj vo význame „reklamný šot“. Z významového hľadiska môžu preto bežní spotrebiteľia vnímať slovné spojenie „FonSpot“ v prenesenom význame ako „niečo súvisiace so zvukom v presne určenom bode, či lokalite“, resp. ako „niečo súvisiace so zvukovým reklamným spotom, t. j. šotom“. Slovo „ERA“ piatej staršej ochrannej známky v preklade z anglického jazyka má význam „éra, vek, obdobie“, a teda bežní spotrebiteľia môžu slovné spojenie „FONERA“ v prenesenom význame vnímať ako „obdobie súvisiace so zvukom“, resp. ako „éra zvuku“.

Na záver sémantického porovnania zverejneného označenia s prvou, druhou, treťou, štvrtou a piatou staršou ochrannou známkou možno uviesť, že nie je možné porovnávaným označeniam uprieť isté významové prepojenie na základe ich zhodnej časti „FON“ / „fon“ / „Fon“; a teda konštatovať, že porovnávané označenia sú spôsobilé vyvolať čiastočne podobný sémantický vnem.

Čo sa týka sémantického významu šiestej a siedmej staršej ochrannej známky, tieto tiež obsahujú výraz „FON“ na začiatku ich slovných prvkov, avšak aj napriek tomu, že za ním nasledujúcemu zoskupeniu písmen, v prípade šiestej staršej ochrannej známky „ERO“ a v prípade siedmej staršej ochrannej známky „TENNA“, nie je možné prisúdiť žiaden význam, či už v slovenskom alebo anglickom jazyku, je nutné pri sémantickom porovnaní potrebné prihliadnúť na skutočnosť, že v oboch prípadoch označenia v sebe obsahujú ľahko identifikovateľnú časť „FON“, ktorá je významovo zhodná s časťou „FON“ zverejneného označenia, na základe čoho je možné konštatovať, že zverejnené označenie je zo sémantického hľadiska pre relevantného spotrebiteľa podobné so šiestou a siedmou staršou ochrannou známkou do tej miery, že sú tvorené slovnými prvkami zahŕňajúcimi v sebe slovnú časť „FON“ s rovnakým významom.

### **Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény**

Pravdepodobnosť zámény 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 zámény 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 zámény 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 zámény 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 verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov ako laická, tak i odborná verejnosť, ktorej sú kolízne tovary určené, a ktorá vzhľadom na technickú, ako aj cenovú náročnosť niektorých dotknutých tovarov (napr. kinematografické kamery; zariadenia na strihanie kinematografických záznamov; monitorovacie počítačové programy; termovízne kamery...) a tiež skutočnosť, že tieto tovary nie sú predmetom každodennej kúpy, ale podliehajú výberu s ohľadom na viaceré kritériá, bude výberu dotknutých tovarov venovať priemerný až vyšší stupeň pozornosti.

Zistená nízka, resp. čiastočná miera podobnosti zverejneného označenia so všetkými staršími ochrannými známkami z vizuálneho, fonetického aj sémantického hľadiska je založená na prítomnosti slovnej časti/prvku „FON-“ / „fon“ / „Fon“ vo všetkých kolíznych označeniach.

V súvislosti s uvedenou slovnou časťou/prvkom namietateľ uviedol, že túto časť má chránenú a je súčasťou všetkých jeho ochranných známk, a preto by sa spotrebiteľ mohol mylne domnievať, že zverejnené označenie tvorí súčasť jeho známkového radu, a tak bude dochádzať k ich asociácii. S uvedeným tvrdením namietateľa prihlasovateľ nesúhlasil, pričom uviedol, že predpona „fon-“ mala konkrétny význam v spoločnosti dávno predtým, ako si namietateľ podal prihlášky starších ochranných známk a je neprípustné, aby jej bola priznaná ochrana.

V nadväznosti na argumenty prihlasovateľa aj namietateľa je nutné zdôrazniť, že rozlišovacia spôsobilosť určitého označenia sa neposudzuje na základe toho, či ide o slovo (predponu) všeobecného významu, ale rozlišovaciu spôsobilosť je potrebné posúdiť vo vzťahu ku konkrétnym tovarom a službám.

V danom prípade vo vzťahu ku kolíznym tovarom, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné (videotelefóny; bezdrôtové telefóny; smartfóny; mobilné telefóny, diktafóny; reproduktory, telefónne slúchadlá; telekomunikačné vysielacie; audiovizuálne prijímače; prístroje na vnútornú komunikáciu; mikrofóny; rádiatelefónne zariadenia; telefónne prístroje; zariadenia na prenos zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; slúchadlá atď.), slovnú časť/prvok „FON-“ / „fon“ / „Fon“ možno považovať za prvok s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou.

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. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na ustálenú národnú aj európsku rozhodovaciu prax, ktorá je v súlade so spoločným postupom úradov pre ochranné známky v Európskej únii pri hodnotení pravdepodobnosti zámery (schváleným v máji 2014) a z ktorej vyplýva, že ak spoločné prvky konfliktných označení nemajú žiadnu alebo majú nízku rozlišovaciu spôsobilosť, je potrebné uplatniť zásadu, že ani v prípade zhodných tovarov alebo služieb samotná zhoda označení v prvkoch s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti či bez nej nevedie k pravdepodobnosti zámery a je potrebné pri posudzovaní existencie pravdepodobnosti zámery zamerať sa na vplyv nezhodujúcich sa prvkov na celkový dojem označení, t. j. zohľadní sa podobnosť/rozdielnosť a rozlišovacia spôsobilosť nezhodujúcich sa prvkov.

V predmetnom prípade slovná časť/prvok „FON-“ / „fon“ / „Fon“ obsiahnutá v sporných označeniach, ako už bolo uvedené, disponuje nízkou mierou rozlišovacej spôsobilosti, keďže definuje charakter tovarov a nemôže tak slúžiť ako údaj o obchodnom pôvode služieb. Preto je potrebné zamerať sa na vplyv nezhodujúcej sa časti označení a na celkový dojem vyvolaný porovnávanými označeniami. V danom prípade boli aj ostatné slovné časti/prvky zverejneného označenia („TECH“) a štvrtej („Spot“) a piatej („ERA“) staršej ochrannej známky posúdené ako prvky s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, a preto rozhodujúcou v danom prípade je rozdielne grafické spracovanie posudzovaných označení a ich farebnosť. Rozdielne grafické spracovanie a farebná odlišnosť prispeje k odlišnému celkovému dojmu z označení aj v prípade prvej, druhej, tretej, šiestej a siedmej staršej ochrannej známky v porovnaní so zverejneným označením. Obsiahnutie obrazových prvkov, farebné spracovanie a prítomnosť ďalších slovných častí, aj keď v niektorých prípadoch s nižšou mierou rozlišovacej spôsobilosti, zabezpečí označeniam ako celkom rozlišovaciu spôsobilosť nevyhnutnú pre naplnenie základnej funkcie ochranných znáмок – odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

Staršie ochranné známky tak ako celok dosahujú priemernú vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť založenú na obsiahnutí, usporiadaní a vyhotovení všetkých prvkov, ktoré ju tvoria. V danej súvislosti nemožno obísť fakt, že namietateľ konštatoval, že jeho ochranné známky nadobudli dobré meno, teda ich rozlišovacia spôsobilosť je zvýšená. Tvrdenie namietateľa je potrebné dôkladne preskúmať, keďže pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámery je potrebné vziať do úvahy aj mieru rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných znáмок. Rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky, vrátane rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním, musí byť posudzovaná vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná, berúc do úvahy predpokladané vnímanie priemerného spotrebiteľa predmetnej kategórie tovarov alebo služieb, riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného. Čím vyššia je rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky, tým väčšia pravdepodobnosť zámery existuje.

V súvislosti s uvedeným namietateľ v odôvodnení námietok citoval, resp. odkazoval na dôkazy z obdobia rokov 2006 až 2014, avšak nepredložil ich v listinnej podobe, či nahraté na CD nosiči, ale ich doručil do e-mailovej schránky podateľne úradu v posledný deň lehoty na podanie námietok s tým, že úrad si ich mal stiahnuť z uvedeného elektronického úložiska.

Ustanovenie § 30 zákona o ochranných známkach upravuje koncentračnú zásadu konania a ukladá namietateľovi povinnosť podať a odôvodniť vznesené námietky v rámci trojmesačnej lehoty od zverejnenia napadnutej prihlášky ochrannej známky, pričom v tejto lehote musí nielen námietky úradu podať, ale aj uplatniť všetky relevantné argumenty, odôvodniť svoje tvrdenia a predložiť úradu dôkazy. Vzhľadom na skutočnosť, že elektronické úložisko vytvorené v počítačovej sieti nemožno považovať za miesto ekvivalentné napr. poštovej preprave, ale ide o miesto, do ktorého mal naďalej namietateľ prístup, a tak mohol kedykoľvek zmeniť jeho obsah, a preto nemožno považovať za nespochybniteľné, že dôkazy doručené úradu do e-mailovej schránky podateľne úradu v posledný deň lehoty na podanie námietok, by nemohli byť následne pozmenené alebo dodatočne doplnené. Úrad na základe uvedených skutočností oznámil namietateľovi, že prílohy uvedené v odkaze na elektronické úložisko nie je možné považovať za podané na úrade riadne a včas, a preto nie je možné v konaní o námietkach na ne prihliadať.

V nadväznosti na uvedené je preto nutné konštatovať, že namietateľ priemernú mieru vnútornej rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk na úroveň zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti neposunul, keďže svoje tvrdenia nepodložil dôkazmi spĺňajúcimi ustanovenie § 30 zákona o ochranných známkach. Keďže prvky „FON-“/„fon“/„Fon“ porovnávaných označení sú vo vzťahu ku kolíznym tovarom v triede 9, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné, prvkami s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, nie sú spôsobilé plniť úlohu identifikátora ich obchodného pôvodu. Odlišnosti medzi porovnávanými označeniami, a to najmä vplyv rozdielneho grafického spracovania označení, ako aj ich farebnosť, vedie k záveru, že nie je pravdepodobné, aby relevantná spotrebiteľská verejnosť pri priemernej a najmä pri vyššej miere pozornosti mohla byť uvedená do omylu tak, aby považovala tovary posúdené v danom prípade ako zhodné a podobné za pochádzajúce od toho istého podnikateľského subjektu či subjektu s ním ekonomicky prepojeného alebo bola uvedená do omylu o obchodnom pôvode takto označených tovarov.

Pravdepodobnosť zámery zverejneného označenia a prvej, druhej, tretej, štvrtej, piatej, šiestej a siedmej staršej ochrannej známky a rovnako tak aj pravdepodobnosť asociácie vzhľadom na charakter porovnávaných označení a ich prvkov možno teda aj napriek konštatovanej zhode a podobnosti časti prihlasovaných tovarov v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s tovarmi zapísanými pre staršie ochranné známky vylúčiť a uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach považovať za nedôvodný.

Vo vzťahu k tovarom „špeciálne puzdrá na fotografické prístroje a nástroje; podložky pod myš; opierky zápästia na prácu s počítačom; šnúrky na mobilné telefóny; tašky na notebooky; obaly na notebooky; kryty na smartfóny ; ochranné fólie na obrazovky počítačov; obaly na vreckové počítače (PDA); obaly na elektronické tablety; ochranné fólie na smartfóny; prístroje na čistenie gramofónových platní; nabíjačky batérii; telefónne drôty“ prihláseným v triede 9, ktoré boli namietateľom napadnuté, ale boli zhodnotené ako nepodobné s tovarmi a službami zapísanými pre staršie ochranné známky, čím nebola naplnená jedna z dvoch kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu, možno pravdepodobnosť vzniku zámery porovnávaných označení na trhu vylúčiť.

#### **Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov**

Podľa § 7 písm. b) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má

na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky EÚ na území Európskej únie dobré meno, ak by použitie tohto označenia v spojení s tovarmi alebo so službami, ktoré sú zhodné, podobné alebo nepodobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnené ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Namietateľ konštatoval, že používaním zverejneného označenia, ktoré je veľmi podobné jeho starším ochranným známkam, bude dochádzať bez náležitého dôvodu k neoprávnenému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných známk vo vzťahu ku všetkým prihlasovaným tovarom a službám.

Na naplnenie skutkovej podstaty ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je potrebné kumulatívne splnenie nasledujúcich podmienok:

- musí byť preukázané dobré meno starších ochranných známk na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie, ktorého nadobudnutie predchádzalo dňu podania prihlášky zverejneného označenia;
- označenia musia byť zhodné alebo podobné;
- používanie zverejneného označenia by viedlo aspoň k jednému z nasledujúcich troch zásahov:
- neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk,
- ujma na rozlišovacej spôsobilosti,
- ujma na dobrom mene;
- takéto používanie zverejneného označenia je neodôvodnené, resp. bez náležitého dôvodu.

### **Dobré meno staršej ochrannej známky**

Dobré meno staršej ochrannej známky sa viaže na hodnotenie danej ochrannej známky verejnosťou, je vyjadrením vzťahu spotrebiteľskej verejnosti k tejto ochrannej známke. Posúdenie dobrého mena ochrannej známky predpokladá kvantitatívne posúdenie miery, v akej je ochranná známka známa relevantnej verejnosti, pričom požadovaný stupeň známosti je potrebné považovať za splnený, ak je ochranná známka známa podstatnej časti relevantnej verejnosti. S cieľom posúdiť stupeň známosti ochrannej známky je potrebné vziať do úvahy všetky relevantné skutočnosti, najmä podiel ochrannej známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu jej používania, ako aj výšku investícií vynaložených podnikom na propagáciu ochrannej známky.

Dobré meno starších ochranných známk musí namietateľ v konaní náležite preukázať. Dôležitou podmienkou pre relevanciu dôkazov o dobrom mene staršej ochrannej známky je, aby doklady boli datované pred dátumom podania prihlášky zverejneného označenia, alebo aby sa ich obsah preukázateľne týkal udalostí, či skutočností patriacich do obdobia pred podaním prihlášky a zároveň, aby sa vzťahovali na územie Slovenskej republiky, resp. v prípade ochranných známk Európskej únie na územie Európskej únie.

Namietateľ na preukázanie dobrého mena obrazových starších ochranných známk (prvá, druhá a tretia staršia ochranná známka) a slovných starších ochranných známk „FonSpot“, „FONERA“, „FONERO“ a „FONTENNA“ síce predložil rad dôkazných prostriedkov odkazom na elektronické úložisko, čo však, ako bolo uvedené a zhodnotené v časti rozhodnutia zaoberajúcej sa posúdením naplnenia podmienok ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach v súvislosti so skúmaním zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk, nie



je možné považovať za podané na úrade riadne a včas v súlade s ustanovením § 30 zákona o ochranných známkach. Uvedené závery sú rovnako platné aj pre ustanovenie § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach. Výsledkom zhodnotenia (uvedené v časti rozhodnutia „Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámenny“) bolo, že na preukázanie nadobudnutia zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti, a teda aj statusu dobrého mena obrazových starších ochranných známk (prvá, druhá a tretia staršia ochranná známka) a slovných starších ochranných známk „FonSpot“, „FONERA“, „FONERO“ a „FONTENNA“ na území EÚ neboli predložené žiadne dôkazy, ktoré by svedčili o výške predaja výrobkov a služieb označených danými ochrannými známkami, o ich podiele na trhu, o prieskumoch verejnej mienky týkajúcich sa známosti ochranných známk medzi spotrebiteľmi, o rozsahu reklamných aktivít a investícií vydaných na propagáciu, dôkazy o získaní ocenení výrobkov a služieb v rôznych súťažiach a podobne. Namietateľom tvrdený veľmi vysoký stupeň známosti (rozpoznávania) jeho ochranných známk u verejnosti, resp. zákazníkov po celej Európe a aj vo svete, ich poznanie spotrebiteľmi a ich dôvera, či status ochranných známk s dobrým menom nemožno preto vyhodnotiť ako preukázaný.

Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať, že namietateľ nepreukázal tvrdené skutočnosti, a preto preskúmanie ďalších kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu je neopodstatnené a námietkam založeným na ustanovení § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach nie je možné vyhovieť.

Úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že v danom prípade vo vzťahu k tovarom prihláseným v triede 9 „špeciálne puzdrá na fotografické prístroje a nástroje; podložky pod myš; opierky zápästia na prácu s počítačom; šnúrky na mobilné telefóny; tašky na notebooky; obaly na notebooky; kryty na smartfóny; ochranné fólie na obrazovky počítačov; obaly na vreckové počítače (PDA); obaly na elektronické tablety; ochranné fólie na smartfóny; prístroje na čistenie gramofónových platní; nabíjačky batérií; telefónne drôty“ nie sú naplnené všetky podmienky v zmysle § 7 písm. a) bod 2. a zároveň nie sú splnené všetky podmienky v zmysle § 7 písm. b) vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám v triede 9, 16, 35 a 41 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, 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:**

FAJNOR IP s. r. o.,  
Fox Martens s.r.o., Štefánikova /41, 811 04 Bratislava-Staré Mesto