



Banská Bystrica 23. 8. 2022

POZ 2336-2020/I-21-2022

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa UPARTMENTS Real Estate GmbH, Augustusplatz 9, D-04109, Lipsko, Nemecká spolková republika, zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou Magdalénou Bachratou, Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej navrhovateľ) na čiastočné vyhlásenie ochrannej známky č. 254721 „youNique“ majiteľa youNique s. r. o., Nábrežná 1898/3A, Slovenský Grob, Slovenská republika, zastúpeného v konaní spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava (ďalej majiteľ) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. v spojení s § 35 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

ochranná známka č. 254721 sa vyhlasuje za neplatnú pre služby „nehnutelnosti (služby); prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; správa nehnuteľností“ v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ochranná známka zostáva v platnosti pre tovary v triede 16, pre služby „poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo“ v triede 36 a pre všetky služby v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Úradu bol 10.5.2021 doručený návrh na čiastočné vyhlásenie slovnej ochrannej známky č. 254721 „youNique“ (ďalej napadnutá ochranná známka) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach), ktorý sa týkal služieb „*reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; obchodná správa; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; poradenstvo pri riadení podnikov; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií*“ v triede 35, všetkých služieb v triede 36 a služieb „*výchova; vzdelávanie; školenia; koučovanie (školenie); organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie služby; vydávanie textov (okrem reklamných); organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how; vzdelávacie služby poskytované špeciálnymi výchovnými asistentami*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že návrhom uplatňuje svoje práva k slovnej ochrannej známke Európskej únie č. 9206608 „YOUNIQ“ (ďalej aj staršia ochranná známka) s právom prednosti od 28.6.2010, ktorá je okrem iného zapísaná aj pre služby v triede 35 a 36. Uviedol, že staršia ochranná známka má skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná

známka. Ďalej pri porovnaní služieb napadnutej ochrannej známky konštatoval, že ide o služby zhodné, podobné a súvisiace so službami staršej ochrannej známky. Navrhovateľ pri porovnaní dotknutých ochranných známk z vizuálneho hľadiska poukázal na to, že napadnutá ochranná známka má so staršou ochrannou známkou zhodný celý dominantný základ slova „youniq“, zhoduje sa s ňou v šiestich písmenách z ôsmich. Konštatoval, že ide len o nepatrnú odlišnosť na konci slova, ktorá pre spotrebiteľa nie je taká významná ako začiatok slova, preto konštatoval ich vizuálnu podobnosť. K porovnaní z fonetického hľadiska uviedol, že napadnutá ochranná známka vytvára zhodný fonetický vnem, resp. značne podobný s reprodukciami staršej ochrannej známky. Z hľadiska sémantického možno podľa navrhovateľa obe ochranné známky považovať za fantazijné. Navrhovateľ uviedol, že na základe značnej vizuálnej podobnosti a zhodnej, resp. značne podobnej fonetiky napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou, ako aj zhodnosti a podobnosti služieb, existuje vysoká pravdepodobnosť ich zámény na strane verejnosti.

Na základe uvedeného navrhovateľ navrhol, aby úrad rozhodol o neplatnosti napadnutej ochrannej známky v navrhovanom rozsahu.

Listom úradu zo 16.6.2021 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Úradu bola dňa 4.8.2021 doručená žiadosť majiteľa o preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky. Listom z 12.8.2021 bol navrhovateľ vyzvaný, aby v súlade s § 37a ods. 3 zákona o ochranných známkach predložil dôkazy preukazujúce skutočné používanie staršej ochrannej známky EÚ č. 9206608.

Navrhovateľ podaním doručeným úradu 11.12.2021 predložil dôkazy na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky. Úrad ich 14.12.2021 zaslal majiteľovi na vyjadrenie.

Majiteľ sa k dokladom predloženým navrhovateľom vyjadril v podaní doručenom úradu 19.4.2022. Uviedol, že na základe dôkazov navrhovateľa možno konštatovať používanie staršej ochrannej známky len pre niektoré služby v triedach 35 a 43, avšak nemožno považovať za preukázané aj používanie v súvislosti s poskytovaním ďalších zapísaných služieb. Poukázal pritom na to, že hoci majiteľ propaguje vlastné služby poskytované pod jeho ochrannou známkou, neznamená to, že poskytuje reklamné služby. Majiteľ sa osobitne vyjadril k predloženým dôkazom navrhovateľa a konštatoval, že preukazujú, že navrhovateľ je realitnou spoločnosťou, ktorá prevádzkuje bytové domy pre študentské bývanie vo viacerých európskych mestách v rámci konceptu YOUNIQ, podľa prílohy 5 sa zaviazal, že bude pre objednávateľa zabezpečovať správu študentského bytového komplexu. Majiteľ tiež podotkol, že navrhovateľom predložená zmluva v prílohe 5 nepreukazuje poskytovanie služieb v oblasti poisťovníctva, ďalšie prílohy sa podľa neho týkali propagovania služieb prenájmu nehnuteľností YOUNIQ v Španielsku, Poľsku a Nemecku, niektoré sa týkali objemov predaja navrhovateľa a poukázal aj na to, že z účtovnej uzávierky navrhovateľa za rok 2017 nie je zjavné, aká časť služieb bola poskytovaná pod ochrannou známkou YOUNIQ.

Majiteľ konštatoval, že dôkazy predložené navrhovateľom preukazujú používanie staršej ochrannej známky len vo vzťahu k službám „záležitosti súvisiace s nehnuteľnosťami“ v triede 35 a „ubytovanie hostí“ v triede 43, preto pre účely posudzovania návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú je potrebné považovať staršiu ochrannú známku za zapísanú len pre túto časť služieb.

K podobnosti dotknutých ochranných známk uviedol, že sú do istej miery podobné. K podobnosti služieb konštatoval, že služby, pre ktoré bolo preukázané používanie staršej ochrannej známky, sú úplne odlišné od služieb napadnutej ochrannej známky zapísaných v triedach 35 a 41, aj od služieb „poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo“ v triede 36. Majiteľ poukázal ďalej na to, že služby, pre ktoré bolo preukázané používanie, možno považovať za zhodné a podobné len so službami „nehnuteľnosti (služby); prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; správa nehnuteľností“ napadnutej ochrannej známky v triede 36.

Podľa majiteľa je z uvedeného zjavné, že napriek podobnosti označení „YOUNIQ“ a „youNique“ môže vzniknúť pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti len vo vzťahu k službám, ktoré možno považovať za zhodné alebo podobné a podmienky na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach možno považovať za naplnené len v súvislosti so službami „nehnuteľnosti (služby); prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; správa nehnuteľností“ v triede 36.

Ďalej však zdôraznil, že vo vzťahu k ostatným zapísaným službám napadnutej ochrannej známky podmienky vyhlásenia ochrannej známky č. 254721 za neplatnú z dôvodu uvedeného v § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach nie sú splnené a navrhol, aby úrad v tejto časti návrh zamietol.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje. Podmienky pre uplatnenie starších práv uvedených v § 7 musia byť splnené už ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti návrhom dotknutej ochrannej známky.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

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

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

Podľa § 35 ods. 5 zákona o ochranných známkach sa na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, hľadí ako keby k jej zápisu do registra ochranných známk nedošlo.

Podľa § 35 ods. 6 zákona o ochranných známkach, ak sa dôvod na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú týka len určitej časti tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známa zapísaná, úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú len pre tieto tovary alebo služby.

V konaní o návrhu na čiastočné vyhlásenie slovnej ochrannej známky č. 254721 „youNique“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa youNique s. r. o., Nábrežná 1898/3A, Slovenský Grob, Slovenská republika, s právom prednosti od 19.10.2020 bola 11.3.2021 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary a služby v triedach 16, 35, 36 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ „YOUNIQ“ č. 9206608 (ďalej aj prvá staršia ochranná známka) s právom prednosti od 28.6.2010, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35, 36, 37, 42 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti ochranných známk vyplýva, že ochranná známka navrhovateľa má skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka, a teda je vo vzťahu k nej staršou ochrannou známkou.

Preukazovanie skutočného používania staršej ochrannej známky v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú (§ 37a zákona o ochranných známkach)

Podľa § 37a ods. 1 citovaného zákona, ak ku dňu podania návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú uplynulo od zápisu staršej ochrannej známky (§ 4) najmenej päť rokov, navrhovateľ na žiadosť majiteľa neskoršej ochrannej známky predloží dôkazy o skutočnom používaní (§ 7c) staršej ochrannej známky počas piatich rokov, ktoré predchádzajú dňu podania návrhu, v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná a na ktorých je založený návrh, alebo dôkazy o oprávnených dôvodoch na jej nepoužívanie. Ak ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti neskoršej ochrannej známky uplynulo od zápisu staršej ochrannej známky (§4) najmenej päť rokov, navrhovateľ okrem dôkazov podľa prvej vety predloží aj dôkazy o skutočnom používaní staršej ochrannej známky počas piatich rokov,

ktoré predchádzajú dňu podania prihlášky alebo dňu práva prednosti neskoršej ochrannej známky, v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná a na ktorých je založený návrh, alebo dôkazy o oprávnených dôvodoch na jej nepoužívanie.

Majiteľ môže podľa § 37a ods. 2 citovaného zákona podať úradu žiadosť podľa odseku 1 do dvoch mesiacov od upovedomenia o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podľa § 37 ods. 4 zákona o ochranných známkach.

Majiteľ v žiadosti podanej 4.8.2021 požiadal, aby navrhovateľ predložil dôkazy o skutočnom používaní staršej ochrannej známky, na ktorej je založený návrh, a to ochrannej známky EÚ č. 9206608.

Žiadosť majiteľa bola podaná v zákonom stanovenej lehote a vzhľadom na to, že staršia ochranná známka bola ku dňu podania návrhu zapísaná viac ako päť rokov, bola táto žiadosť opodstatnená.

Výzva na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky bola navrhovateľovi preukázateľne doručená 13.8.2021. Navrhovateľ podaním doručeným úradu 11.12.2021 predložil dôkazy na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky, ktorá je ochrannou známkou EÚ.

Podľa § 7c ods. 4 zákona o ochranných známkach sa používanie ochrannej známky EÚ posudzuje podľa osobitného predpisu [článok 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001].

Uvedený právny predpis upravuje používanie ochrannej známky EÚ nasledovne:

1. Ak počas obdobia piatich rokov po zápise majiteľ nepoužíval riadne ochrannú známku EÚ v Únii v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná, alebo ak takéto používanie bolo pozastavené nepretržite päť rokov, ochranná známka EÚ je predmetom sankcií stanovených v tomto nariadení, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody jej nepoužívania.

Za používanie v zmysle prvého pododseku sa považuje aj:

a) používanie ochrannej známky EÚ v podobe, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky v podobe, v akej bola zapísaná, bez ohľadu na to, či je ochranná známka v podobe, v akej sa používa, tiež zapísaná na meno majiteľa;

b) umiestňovanie ochrannej známky EÚ na tovary alebo ich obaly v Únii výhradne na účely vývozu.

2. Používanie ochrannej známky EÚ so súhlasom majiteľa sa považuje za používanie majiteľom.

Ochranná známka EÚ bola zapísaná 1.7.2011.

Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú bol podaný 10.5.2021. Napadnutá ochranná známka bola podaná 19.10.2020. V zmysle prvej vety ustanovenia § 37a ods. 1 zákona o ochranných známkach je preto relevantným obdobím na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky obdobie od 10.5.2016 do 9.5.2021. V zmysle druhej vety ustanovenia § 37a ods. 1 zákona o ochranných známkach je relevantným obdobím na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky aj obdobie od 19.10.2015 do 18.10.2020.

Navrhovateľ predloženými dôkazmi musí preukázať skutočné používanie staršej ochrannej známky pre služby, na ktorých je návrh založený, a to:

v triede 35 - „*advertising; business management services; business administration; office functions, all services excluding employment services*“ [v preklade „reklama; služby v oblasti manažmentu podnikania; obchodná správa; kancelárske činnosti, žiadne z týchto služieb nezahŕňajú služby v oblasti zamestnávania“],

v triede 36 - „*insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs*“ [v preklade „poisťovníctvo; finančné záležitosti; peňažné záležitosti; nehnuteľnosti (služby)“],

v triede 37 - „*building construction; repair; installation services*“ [v preklade „stavebníctvo; opravy; inštalačné 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*“ [v preklade „vedecké a technologické služby, výskum a navrhovanie, ktoré s tým súvisia; priemyselné analýzy a výskumné služby; návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru“],

v triede 43 - „services for providing of food and drink; temporary accommodation“ [v preklade „poskytovanie jedla a nápojov; prechodné ubytovanie“].

Podľa ustálenej judikatúry dôkazy o skutočnom používaní majú obsahovať údaje týkajúce sa miesta, času, rozsahu a charakteru používania ochrannej známky pre príslušné tovary a služby. Uvedené požiadavky sú kumulatívne (rozsudok z 5. októbra 2010, T-92/09, STRATEGI, bod 43).

Navrhovateľ na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky predložil dôkazy:

- výtlačok z https://de.wikipedia.org/wiki/Upartments_Real_Estate s názvom Upartments Real Estate z 9.12.2021, v ktorom je uvedené, že navrhovateľ je nemecká realitná spoločnosť so sídlom v Lipsku, ide o stopercentnú dcérsku spoločnosť luxemburskej spoločnosti CORESTATE Capital Group, ktorá vznikla zo skupiny Youniq AG. Podľa informácií v článku sa navrhovateľ špecializuje na mikrobyty, napr. v roku 2018 mal pod dohľadom približne 4200 rezidenčných jednotiek v Nemecku, Rakúsku a Španielsku, tiež, že YOUNIQ znamená značku, pod ktorou navrhovateľ prevádzkuje 22 mikrobytových domov v 14 mestách po celej Európe ako ubytovanie pre študentov a profesionálov, príloha 1,

- výtlačky zo stránky www.upartments-real-estate.com/en zo 6.12.2021 a 9.12.2021 a výtlačky vygenerované archívnym vyhľadávačom Wayback machine tejto stránky z 24.8.2018 a z 22.11.2018, na stránkach je zobrazené označenie:



(ďalej logo YOUNIQ 1) a označenie:



(ďalej logo YOUNIQ 2), sú tu informácie o spoločnosti navrhovateľa, ktorý zabezpečuje správu nehnuteľností a služby s tým súvisiace, tiež informácia, že YOUNIQ je značka pre študentské ubytovanie a ponúka študentské byty, že od roku 2009 sa YOUNIQ etabloval ako poskytovateľ číslo 1 v Nemecku v segmente študentského bývania, zobrazená je mapka a fotografie bytových domov YOUNIQ vo viacerých veľkých mestách v Nemecku aj v Madride v Španielsku od roku 2018, príloha 2,

- mapu lokalít YOUNIQ, ktoré sa nachádzajú v Nemecku (10x), Poľsku (1x) a Španielsku (3x) a prehľad lokalít nehnuteľností navrhovateľa a tabuľku s údajmi o lokalitách YOUNIQ v Nemecku, v tomto prípade nie je možné určiť odkiaľ sú uvedené údaje, ale zrejme pochádzajú z webovej lokality navrhovateľa (príloha 2), súdiac podľa toho, že zobrazená mapka aj ponúkané lokality sa zhodujú s lokalitami YOUNIQ uvedenými v prílohe 2, podľa údajov v názve je z 8.4.2020, príloha 3 a 3a,

- tlačovú správu v nemeckom jazyku z 20.9.2017, z ktorej vyplýva, že navrhovateľ otvoril svoj prvý projekt študentských bytov YOUNIQ v Berlíne, ide o 14. budovu YOUNIQ v Nemecku a prvý projekt v Berlíne, uvádza sa, že navrhovateľ je zodpovedný za správu, prenájom a marketing nehnuteľností, ďalej sú tu informácie o spoločnosti navrhovateľa, ktorý má sídlo v Lipsku, a je 100% dcérskou spoločnosťou CORESTATE Capital Group Upartments, špecializuje sa na oblasť mikrobytov, že spravuje približne 4200 jednotiek v Nemecku, Rakúsku, a Španielsku, spomenuté je, že vlastní značky Linked Living, YOUNIQ a UPARTMENTS, príloha 4,

- kópiu zmluvy o správe nehnuteľností na bývanie študentov z 11.10.2016 medzi Youniq Postdam GmbH (ďalej klient) a Corestate MicroLiving NewCo GmbH (ďalej dodávateľ, pozn. ide o spoločnosť navrhovateľa ako vyplýva ďalej z prílohy 16), podľa ktorej je Youniq Postdam vlastníkom študentského bytového komplexu v Postupime, pričom zmluvou z 27.9.2016 dodávateľ vstúpil do všetkých práv a povinností klienta, týkajúcich sa správy a prenájmu tohto bytového komplexu ako nový zmluvný partner, súčasne je táto zmluva zmluvou o správe nehnuteľností a touto zmluvou klient poveril dodávateľa správou a výhradným prenájmom spomínanej nehnuteľnosti. V zmluve je určený rozsah služieb zahrnutých do správy a je v nej uvedené, že riadenie a správa s prihliadnutím na koncept vypracovaný dodávateľom a orientovaný na nájomcov pod značkou YOUNIQ, že koncept YOUNIQ je prílohou 1 tejto zmluvy, že dodávateľ je povinný

poskytovať služby tak, ako vyplývajú z katalógov služieb, pričom ide najmä o uzatváranie nájomných zmlúv na byty nachádzajúce sa v nehnuteľnosti, prípadne za obchodné priestory (bod. 2.4 zmluvy). Prílohu 1 zmluvy tvorí „YOUNIQ koncept“, ktorá obsahuje produkty konceptu, navrhovateľ upozornil, že na str. 10 sú uvedené ďalšie faktory určujúce koncept, a to dodatočné sezónne ponuky, ako aplikačné školenie a kariérny koučing, tiež na str. 11, kde je v prílohe 2 týkajúcej sa obchodnej administratívy v bode 12 uvedená aj povinnosť uzatvárania a správa poistných zmlúv týkajúcich sa majetku, ako aj vybavovania škôd, príloha 5,

- výtlačok z webovej stránky www.versorgungskammer.de/Kapitalanlage vygenerovaný archívnym vyhľadávačom Wayback machine z 11.8.2020, ide o stránku Bavorskej dodávateľskej komory s informáciami o tomto subjekte, napr. že spravuje kapitálové investície pre dôchodkové fondy, že investuje najmä do akcií a nehnuteľností, z výtlačku však nevyplyva žiadne prepojenie s navrhovateľom, či staršou ochrannou známkou, navrhovateľ poukázal na to, že tento subjekt je jeho zmluvným partnerom a klientom, príloha 6,

- výtlačok zo stránky www.fh-vie.ac.at/de/seite/international/incoming/accommodation-incoming vygenerovaný archívnym vyhľadávačom Wayback machine z 3.8.2020, na výtlačku sú informácie o možnosti ubytovania pre študentov, ide o stránky univerzity vo Viedni, v informáciách na stránke nie sú žiadne zmienky o používaní staršej ochrannej známky, či prepojenie s ňou alebo so službami navrhovateľa, príloha 7,

- nedatovaný výtlačok zo stránky www.youniq-living.com/en/location/vienna/ s mapkou Viedne a lokalizáciou dvoch miest vo Viedni na mape, s ponukou ubytovania „YOUNIQ IN VIENNA“, príloha 7a,

- výtlačok z www.dgap.de z 23.4.2020, v ktorom je uverejnená správa z 19.7.2019 s názvom CORESTATE Capital Holding; je v nej uvedené, že spoločnosť CORESTATE Capital Holding S.A. rozširuje svoju pozíciu na trhu v segmente mikrobývania v Španielsku, kde získala pozemok v Salamance na 258 študentských bytov, nehnuteľnosť bude prevádzkovaná pod značkou Youniq, popredným poskytovateľom študentského ubytovania v Nemecku, uvedenie do prevádzky je naplánované na tretí štvrtrok 2022, v správe je tiež uvedené, že spoločnosť v Madride už prevádzkuje nehnuteľnosť pod značkou mikrobývania Youniq, v Seville bude otvorenie začiatkom roka 2020 a vo Valencii je ďalšia budova vo fáze vývoja, príloha 8,

- výtlačok s ponukou ubytovania pod značkou YOUNIQ Sevilla a získania špeciálnej zľavy z ubytovania v prípade rezervácií uskutočnených do 30.11.2020, príloha 9,

- výtlačok zo stránky www.youniq-living.com/pl/gdansk/apartments-gdansk z 9.12.2021 s možnosťou rezervácie ubytovania v Poľsku v apartmánoch, na stránke je uvedené, že YOUNIQ Gdansk ponúka prenájom štúdií a súkromných izieb pre študentov, je tu zobrazené logo YOUNIQ 2, príloha 10,

- výtlačok www.youniq.de/en/rent vygenerovaný archívnym vyhľadávačom Wayback machine z 29.5.2016 a z 12.8.2018 s ukážkou YOUNIQ Locations, na ktorej sú fotografie miest, v ktorých je ponúkané ubytovanie pod značkou YOUNIQ, ide o viaceré mestá v Nemecku (Greifswald, Frankfurt, Karlsruhe, Lipsko, Mníchov, Postupim), na stránke je zobrazené logo YOUNIQ 1, príloha 11, 11a,

- výtlačok zo stránky <https://youniq-students.com/youniq-standorte> z 27.4.2020 s možnosťou výberu ubytovania pre študentov v rôznych mestách, medziiným z 11 nemeckých miest, z jedného mesta v Poľsku, pričom v ponuke sú ďalšie dve mestá dostupné od roku 2022 a zo Španielska s možnosťou ubytovania v Seville od roku 2020 a ďalšími tromi mestami s možnosťou ubytovania od roku 2022, je tu zobrazené logo YOUNIQ 1, príloha 11b,

- tabuľku s prehľadom možností ubytovania - pobočiek YOUNIQ v Nemecku z 8.4.2020, rovnakú aká bola predložená aj ako príloha 3a, v tabuľke sú uvedené miesta s presnou adresou, celkovo 14, sú tu uvedené adresy miest, tiež meno spoločnosti, ktorá spravuje predmetné nehnuteľnosti (napr. spoločnosť YOUNIQ Service GmbH), pri tabuľke nie je uvedené, odkiaľ boli údaje čerpané, teda je možné ju považovať za relevantnú len v spojitosti s ďalšími dôkazmi, príloha 12,

- nedatovanú kópiu vybraných častí servisnej zmluvy medzi Youniq Service GmbH a Corestate Microliving NewCo GmbH (súčasný názov Upartments Real Estate GmbH), podľa navrhovateľa z 27.9.2016, týkajúcu sa prevzatia záväzkov spoločnosti Youniq Service GmbH v oblasti správy nehnuteľností spoločnosťou Corestate Microliving NewCo GmbH (pozn. navrhovateľ), príloha 13,

- nedatovanú kópiu licenčnej zmluvy medzi Corestate Microliving NewCo GmbH (pozn. navrhovateľ) ako poskytovateľom licencie a Youniq Service GmbH ako držiteľom licencie, z ktorej vyplýva, že držiteľ licencie získal ochranné známky pozostávajúce zo symbolu „youniq“ od držiteľa licencie prevodom, pričom držiteľ licencie poskytuje služby študentského bývania, v rozsahu služieb ekonomickej a technickej správy bytových domov vrátane správy prenájmu, predmetom licencie sú práva na symbol YOUNIQ, v prílohe 1 zmluvy sú uvedené ochranné známky poskytovateľa licencie, zahrnutá je medzi nimi aj staršia ochranná známka, príloha 14,

- tabuľku s názvom „Kompletný prehľad predajov“ a dva grafy, v ktorých však údaje nie sú čitateľné, navrhovateľ k uvedenej prílohe uviedol, že so službami poskytovanými pod staršou ochrannou známkou dosiahli bytové lokality od roku 2012 do roku 2017 v oblasti prenájmu tržby viac ako 56 mil. eur, predmetné dôkazy ani tvrdenia však nemožno považovať za preukázané z dôvodu, že údaje sú v dôkazoch nečitateľné a navyše ani nie je zrejmé, odkiaľ údaje (hoci nečitateľné) pochádzajú, teda nie je možné overiť ich autentickosť, príloha 15,

- ročnú účtovnú závierku navrhovateľa za rok 2017, z ktorej vyplýva, že spoločnosť bola založená 31.8.2016, pod obchodným menom Corestate MicroLiving NewCo GmbH so sídlom v Lipsku, dňa 15.12.2016 došlo k zmene obchodného mena na MicroLiving Service GmbH a 14.8.2017 došlo k ďalšej zmene mena na súčasné obchodné meno navrhovateľa; predmetom činnosti navrhovateľa je poskytovanie služieb v oblasti nehnuteľností, najmä obchodno-technická správa bytových a komerčných nehnuteľností, vykonávanie technických služieb (napr. domovnícke práce), ako aj všetkých súvisiacich činností a prenájom, držba, predaj a nadobúdanie nehnuteľností, pozemkov a práv ekvivalentných nehnuteľnostiam, z ročnej účtovnej závierky tiež vyplynulo, že navrhovateľ kúpou a prevodnou zmluvou z 27.9.2016 a dodatkovými zmluvami z 15.12.2016 nadobudol celý dlhodobý majetok spoločnosti YOUNIQ GmbH, ako aj významné časti investičného majetku služby Youniq. Tiež je tu uvedené, že práva priemyselného vlastníctva vykázané v nehmotnom majetku boli obstarané v predchádzajúcom roku (t. j. 2016) za 444 000 eur (kúpna a prevodná zmluva z 27. septembra 2016 a dodatky k zmluvám zo dňa 15. decembra 2016). Ide v podstate o značky YOUNIQ, ako aj ďalšie práva k značkám, práva na označovanie, práva k pracovným titulom a firemné označenia so znakom alebo komponentom znaku „youniq“ ..., príloha 16,

- tabuľky s názvom „Prehľad o výdavkoch na reklamu na byty v Bayreuthe (2014 - 2019), vo Frankfurte (2017-2019), v lokalite Mainz (2013 až 2019) a v Postupime (2014-2019), ktoré nie sú všetky zreteľne čitateľné, zrejme ide o údaje získané z interných účtovných programov, tabuľky obsahujú dátumy, text, z ktorého možno usudzovať, na čo bola vynaložená suma - ide o výdavky za marketing, pričom možno usudzovať, že šlo o sumy vynaložené navrhovateľom, resp. spoločnosťou Youniq Postdam GmbH, prílohy 17 až 20,

- faktúru z 2.5.2017 vystavenú tretím subjektom určenú navrhovateľovi za bližšie neurčené služby, podľa navrhovateľa ide o faktúru vystavenú za umiestnenie reklamy, príloha 21.

Ako vyplýva z analýzy predložených dôkazov, väčšina z nich je z príslušného obdobia, a to konkrétne prílohy 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16 až 21, resp. aj prílohy 13 a 14, ktorých datovanie vyplýva z údajov v prílohe 16. Predmetné dôkazy patria do oboch vyššie vymedzených rozhodných období, t. j. do obdobia piatich rokov pred podaním návrhu od 10.5.2016 do 9.5.2021 aj do obdobia piatich rokov pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, t. j. od 19.10.2015 do 18.10.2020. Keďže vymedzené obdobia sa vo väčšej časti prekrývajú, len s rozdielom niekoľkých mesiacov, bude sa ďalej v rozhodnutí hovoriť len o relevantnom období. Z časového hľadiska možno tiež považovať za relevantnú aj prílohu 1, keďže z nej vyplývajú informácie vzťahujúce sa k relevantnému obdobiu. Možno ďalej uviesť, že sa vzťahujú na územie Európskej únie, konkrétne na územia Nemecka a Španielska. Celkovo teda možno predložené dôkazy vyhodnotiť ako dostatočne pokrývajúce relevantné obdobie a vzťahujúce na relevantné územie, ktorým je územie EÚ.

Čo sa týka posúdenia preukázania skutočného používania ochrannej známky, je potrebné preskúmať rozsah a charakter jej používania. Pokiaľ ide o rozsah používania, je potrebné preskúmať dosiahnutý obchodný objem, dĺžku používania a jeho frekvenciu. Súčasťou posúdenia je miera vzájomnej závislosti medzi uvedenými faktormi. Skutočnosť, že obchodný objem dosiahnutý pri používaní ochrannej známky nie je vysoký, môže prevýšiť skutočnosť, že používanie ochrannej známky je rozsiahle a veľmi pravidelné, a naopak. Na naplnenie uvedených kritérií vplyva povaha tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, a s ňou súvisiaca charakteristika príslušného trhu.

V tomto prípade na základe predložených dôkazných prostriedkov možno konštatovať, že navrhovateľ vykonával v relevantnom období svoju činnosť v oblasti poskytovania služieb v oblasti nehnuteľností, okrem iného aj v oblasti

mikrobytov, že spravoval bytové jednotky v Nemecku, Rakúsku, a Španielsku a vlastní značky Linked Living, YOUNIQ a UPARTMENTS (prílohy 1, 4, 8). Bolo zistené, že navrhovateľ v roku 2016 prevzal záväzky spoločnosti Youniq Service GmbH v oblasti správy nehnuteľností, ktorá sa zameriavala na študentské bývanie, a s tým súvisiace poskytovanie služieb ekonomickej a technickej správy bytových domov vrátane správy prenájmu a získal aj ochranné známky YOUNIQ (prílohy 13, 14, 16). Vykonávanie tejto činnosti navrhovateľom potvrdzuje aj predložená zmluva v prílohe 5, týkajúca sa správy a prevádzky, prenájmu bytového komplexu v Postupime, a to všetko v súvislosti s konceptom YOUNIQ. Súčasne bolo zistené, že navrhovateľ poskytol spoločnosti Youniq Service GmbH licenciu na používanie staršej ochrannej známky. Možno považovať za preukázané, že navrhovateľ pod označením YOUNIQ prevádzkoval v relevantnom období viacero bytových domov s mikrobytmi, resp. apartmánmi určenými na ubytovanie pre študentov v rôznych veľkých mestách po celej Európe, predovšetkým v Nemecku, Španielsku, ale neskôr – už mimo rozhodného obdobia aj v Poľsku a vo Viedni. Poukazujú na to predložené archívne stránky z webových lokalít navrhovateľa, resp. www.youniq.de, podľa ktorých už v roku 2016 a 2018 navrhovateľ ponúkal ubytovanie pre študentov v rôznych mestách pod označením YOUNIQ (napr. prílohy 2, 3, 9, 11, 12) a poskytovanie služieb v oblasti nehnuteľností, ich obchodnej a technickej správy, ako aj prenájmu pod označením YOUNIQ. Uvedené teda umožňuje konštatovať, že v tomto prípade šlo o používanie ochrannej známky jej majiteľom, resp. so súhlasom majiteľa.

Navrhovateľom predložené dôkazové materiály vo vzájomnej spojitosti poskytujú dostatočné informácie o poskytovaných službách, dobe používania aj veľkosti územia, na ktorom sa staršia ochranná známka používala. Zrejmým spôsobom bolo preukázané, že navrhovateľ sa usiloval získať a získal pozíciu na trhu v príslušnom sektore poskytovania služieb v oblasti obchodnej a technickej správy a prenájmu nehnuteľností používaním jeho ochrannej známky. Predložené dôkazné prostriedky poskytujú dostatok údajov o rozsahu používania ochrannej známky navrhovateľa na území Nemecka aj Španielska v relevantnom období od roku 2016 až po súčasnosť.

Výraz „charakter používania“ zahŕňa používanie ochrannej známky v súlade s jej funkciou, ktorou je zaručiť identitu pôvodu tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná a v podobe, v akej je zapísaná [prípadne v súlade s § 7c ods. 2 písm. a) citovaného zákona v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorej bola ochranná známka zapísaná, odlišuje len v prvkoch, ktoré nenia jej rozlišovaciú spôsobilosť], a v spojitosti s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná. Skutočné používanie nezahŕňa použitie symbolické, ale vyžaduje, aby ochranná známka bola používaná verejne a navonok a v zmysle územného princípu, teda používanie musí byť v tomto prípade viazané na územie EÚ.

Predložené dôkazy preukazujú, že staršia ochranná známka bola používaná v súlade s jej funkciou. V predmetnom prípade bola zapísaná ako slovná ochranná známka „YOUNIQ“. Staršiu ochrannú známku možno vidieť v mnohých predložených dokumentoch, v niektorých sa spomína pojem „Youniq“ ako slovná ochranná známka, na webových stránkach sa ochranná známka vyskytuje vo forme loga. Logo YOUNIQ 1 je tvorené zo slova „YOUNIQ“ znázornené tmavočerveným štylizovaným písmom, pod ním sa nachádza slovné spojenie „Studentenwohnung mit +“, logo YOUNIQ 2 je tvorené zo slova „YOUNIQ“ znázorneného tmavomodrým štylizovaným typom písma, pod ním sa nachádza slovné spojenie „MY WAY OF LIVING“. Dodatočné prvky v logách sú stvárnené oveľa menším typom písma, možno ich ľahko prehliadnuť a navyše ich možno považovať za prvky opisné vo vzťahu k poskytovaným službám. Použitie farby a typ písma, ktorý sa výrazne neodchyľuje od štandardného typu, v tomto prípade neovplyvňuje rozlišovaciú spôsobilosť staršej ochrannej známky, ktorá bola zapísaná ako slovná ochranná známka a rozdiely v dodatočných slovných prvkoch z hľadiska ich veľkosti a nízkej rozlišovacej spôsobilosti nemožno považovať za prvky, ktoré menia jej rozlišovaciú spôsobilosť. Preukázané formy používania staršej ochrannej známky možno teda považovať za dôkazy o používaní slovnej ochrannej známky vo forme, ktorá sa neodlišuje od formy, v akej bola zapísaná tak, aby sa tým menila jej rozlišovacia spôsobilosť.

Z dokladov vyplýva, že staršia ochranná známka bola používaná v súvislosti so službami v oblasti poskytovania správy a prenájmu nehnuteľností a poskytovanie študentského ubytovania, teda možno považovať za preukázané jej používanie vo vzťahu k zapísaným službám „*nehnuteľnosti (služby)*“ v triede 36 a „*prechodné ubytovanie*“ v triede 43.

Dôkazy predložené navrhovateľom však nepreukazujú skutočné používanie pre ďalšie služby, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, a na ktorých bol návrh založený, a to pre služby v triedach 35, 37, 42, pre služby „*poisťovníctvo; finančné záležitosti; peňažné záležitosti*“ v triede 36 a pre služby „*poskytovanie jedla a nápojov*“ v triede 43. Navrhovateľ osobitne upozornil napr. na to, že v zmluve v prílohe 5 je uvedená aj povinnosť uzatvárania a správa poisťných zmlúv potrebných na majetok ako aj vybavovanie škôd. Je potrebné zdôrazniť, že zo žiadnych predložených

dôkazov nevyplýva, že by navrhovateľ naozaj aj reálne poskytol spotrebiteľom služby spojené s poisťovaním, resp. poskytoval aj iné služby, okrem tých, vo vzťahu ku ktorým bolo konštatované preukázanie používania. Samotný fakt, že v zmluve na seba prebral určité záväzky, ktoré ho zaväzovali, napr. aj k povinnosti uzatvárania poistných zmlúv, nemožno považovať za dostatočný dôkaz o tom, že služby naozaj poskytoval spotrebiteľom na trhu. Len na základe uvedeného nie je možné určiť dosiahnutý obchodný objem poskytnutých služieb, frekvenciu ich poskytovania a nevyplýva z nich, že by sa navrhovateľ ako majiteľ staršej ochrannej známky, seriózne pokúšal získať alebo udržať obchodné postavenie na príslušnom trhu v oblasti poistenia, či ďalších finančných služieb.

V súlade s ustanovením § 37a ods. 5 zákona o ochranných známkach, ak navrhovateľ preukázal skutočné používanie len pre časť tovarov alebo služieb, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, považuje sa staršia ochranná známka na účely preskúmania návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú za zapísanú len pre túto časť tovarov alebo služieb.

Dôkazy o používaní ako celok dostatočne preukazujú miesto, čas, rozsah a charakter používania ochrannej známky navrhovateľa pre služby „*nehnutelnosti (služby)*“ v triede 36 a „*prechodné ubytovanie*“ v triede 43. V ďalšom preskúmaní návrhu bude ochranná známka navrhovateľa považovaná za zapísanú len pre uvedené služby.

Uplatnený dôvod § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach

Porovnanie tovarov a služieb

Napadnutá ochranná známka je okrem iného zapísaná pre služby, ktoré boli napadnuté návrhom:

v triede 35 – „*reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; obchodná správa; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; poradenstvo pri riadení podnikov; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií*“,

v triede 36 – „*poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; nehnuteľnosti (služby); prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; správa nehnuteľností*“,

v triede 41 – „*výchova; vzdelávanie; školenia; koučovanie (školenie); organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie služby; vydávanie textov (okrem reklamných); organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how; vzdelávacie služby poskytované špeciálnymi výchovnými asistentami*“.

Staršiu ochrannú známku v tomto konaní možno považovať za zapísanú pre služby :

v triede 36 - „*nehnutelnosti (služby)*“,

v triede 43 - „*prechodné ubytovanie*“.

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

Služby napadnutej ochrannej známky „*reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; obchodná správa; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; poradenstvo pri riadení podnikov; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií*“ v triede 35 zahŕňajú služby určené na aktívnu pomoc

iným podnikom pri riadení ich podnikania, zamerané na rozvíjanie a rozširovanie podielu na trhu, poskytovanie platformy elektronického obchodu, na ktorej môže predávajúci ponúkať svoj tovar na predaj kupujúcemu, poskytovanie pomoci iným pri predaji ich tovarov a služieb podporovaním ich uvedenia na trh alebo v posilnení postavenia klienta na trhu a získavaní konkurenčnej výhody, teda súhrnne slúžia manažmentu podniku v najširšom zmysle, resp. ide o reklamné a marketingové služby. Služby staršej ochrannej známky sú služby súvisiace s nehnuteľnosťami, ich spravovaním, zabezpečovaním údržby, opráv, prenájmu, technického zabezpečenia nehnuteľností a tiež služby poskytovania prechodného ubytovania. Kolízne služby tak majú iný účel, charakter, ponúkajú ich rôzne spoločnosti a sú zamerané na rôznych zákazníkov, služby sa navzájom nedopĺňajú a nekonkurujú si. Porovnávané služby sú preto nepodobné.

Služby napadnutej ochrannej známky „*poistovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo*“ v triede 36 poskytujú finančné inštitúcie na účely správy peňažných prostriedkov svojich klientov a pozostávajú okrem iného z držby uložených peňažných prostriedkov, poukazovania peňažných prostriedkov alebo poskytovania úverov, či poskytovania poistenia. Finančný priemysel zahŕňa širokú škálu organizácií, ktoré sa zaoberajú správou, investovaním, prevodom a požičiavaním peňazí a patria medzi ne napríklad banky, spoločnosti vydávajúce kreditné karty, poisťovne, spoločnosti spotrebného financovania, makléri a investičné fondy. Poisťovníctvo je odvetvie, ktoré sa zaoberá poisťovacou činnosťou, poisťovací priemysel poskytuje krytie rôznych rizík, poskytuje záruky, čím uľahčuje život jednotlivcom aj firmám. Služby staršej ochrannej známky „*nehnutelnosti (služby)*“ v tej istej triede predstavujú služby v oblasti nehnuteľností, ich správy, prenájmu, prípadne aj poradenstva a poskytovania súvisiacich informácií, ide najmä o starostlivosť o nehnuteľnosti, ich zabezpečenie a sprístupnenie pre potenciálnych nájomcov. Súčasne služby staršej ochrannej známky „*prechodné ubytovanie*“ v triede 43 sú poskytované spotrebiteľom s cieľom zabezpečiť im za odplatu ubytovanie na určitý čas. Uvedené služby napadnutej ochrannej známky nemajú rovnakú povahu, rovnaký zamýšľaný účel ani rovnaký spôsob použitia ako služby v oblasti nehnuteľností a poskytovania prechodného ubytovania. Porovnávané služby nie sú preto podobné. Je síce možné uviesť, že finančné služby aj poisťovacie služby sú dôležité pre kúpu alebo užívanie nehnuteľností, avšak nepredstavujú služby vzájomne komplementárne takým spôsobom, že jedna bez druhej nie je realizovateľná.

Služby „*nehnutelnosti (služby); prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; správa nehnuteľností*“ napadnutej ochrannej známky v triede 36 možno označiť za zhodné so službami staršej ochrannej známky „*nehnutelnosti (služby)*“. V zozname tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky sú zahrnuté rovnako alebo užšie vyšpecifikované služby, ktoré patria do širšej kategórie služieb staršej ochrannej známky.

Služby napadnutej ochrannej známky „*výchova; vzdelávanie; školenia; koučovanie (školenie); organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie služby; vydávanie textov (okrem reklamných); organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how; vzdelávacie služby poskytované špeciálnymi výchovnými asistentami*“ v triede 41 predstavujú služby poskytujúce rôzne formy vzdelávania alebo odbornej prípravy, služby, ktorých zámerom je aj pobavenie, rozptýlenie, či verejná prezentácia zameraná na vzdelávacie účely. Pri ich porovnaní so službami staršej ochrannej známky „*nehnutelnosti (služby)*“ v triede 36 a „*prechodné ubytovanie*“ v triede 43 možno konštatovať, že tieto služby majú rozdielny účel, povahu, spôsob použitia a nemožno očakávať ani ich rovnaký pôvod. Kolízne služby možno považovať za nepodobné.

Porovnaním služieb napadnutej ochrannej známky „*nehnutelnosti (služby); prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; správa nehnuteľností*“ s kolíznymi službami staršej ochrannej známky „*nehnutelnosti (služby)*“ bolo zistené, že sú zhodné. Čo sa týka ostatných služieb napadnutej ochrannej známky, ktoré boli návrhom dotknuté, tieto boli všetky posúdené ako nepodobné so službami staršej ochrannej známky.

Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka (OZ č. 254721)

youNique

Staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 9206608)

YOUNIQ

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.

Napadnutá ochranná známka je slovná tvorená z jedného slovného prvku youNique.

Staršia ochranná známka je tvorená z jedného slovného prvku YOUNIQ.

Vzhľadom na charakter porovnávaných označení je vhodné uviesť, že pri čisto slovných označeniach je chránené slovo ako také, a preto pri porovnaní označenie nie je dôležité, či je slovný prvok písaným veľkými alebo malými písmenami.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie dvoch slovných označení, oboch tvorených jedným slovným prvkom. Vizuálne sa tieto slová zhodujú z hľadiska poradia v prvých šiestich písmenách „YOUNIQ“. Líšia sa tým, že napadnutá ochranná známka obsahuje na konci slovného prvku, ktorý ju tvorí, navyše dve písmená „- UE“. Tento rozdiel nie je spôsobilý výrazne ovplyvniť vizuálny vnem vyvolaný porovnávanými označeniami. Možno teda konštatovať, že porovnávané ochranné známky sú vizuálne podobné vo vysokej miere.

Z fonetického hľadiska možno uviesť, že obe označenia sú tvorené slovom, ktoré zjavne nie je slovenské, preto bude v oboch prípadoch vnímané ako cudzie slovo. S prihliadnutím na ich začiatok „YOU-“, ktorý je relevantnej spotrebiteľskej verejnosti dobre známy, keďže ide o bežne používané anglické zámeno ty, bude zvuková realizácia oboch ochranných známk ovplyvnená jeho výslovnosťou. Napadnutá ochranná známka „youNique“ bude pravdepodobne vyslovená ako [junik], pretože v zakončení cudzích slov slovenská spotrebiteľská verejnosť zvyčajne samohlásky nasledujúce po spoluhláskach nevyslovuje. Staršia ochranná známka „youniq“ bude vyslovená ako [junik]. Možno teda uviesť, že výslovnosť kolíznych označení je zhodná vo všetkých piatich hláskach. Vzniknutý fonetický vnem bude identický a označenia sú z fonetického hľadiska zhodné.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za zhodné a 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.

Napadnutá ochranná známka je tvorená jedným slovom „youNique“, ktoré nie je slovenské a nemá význam ani v anglickom jazyku, či v niektorom pre slovenských spotrebiteľov bežnom cudzom jazyku. Možno však predpokladať, že spotrebiteľom so znalosťou anglického jazyka môže toto slovo pripomínať anglické, prípadne francúzske slovo „unique“, teda v preklade „unikátny, osobitý, jedinečný“. Rovnako staršia ochranná známka je tvorená slovom „YOUNIQ“, ktoré tiež v slovenskom ani v žiadnom inom jazyku nemá konkrétny význam. Tak ako napadnutá ochranná známka aj toto slovo môže spotrebiteľom výrazne pripomínať rovnaké anglické, či francúzske slovo „unique“, a teda taktiež môže jeho význam vnímať prostredníctvom neho.

V tomto prípade teda možno konštatovať, že zo sémantického hľadiska ani jedno označenie nemá pre slovenskú verejnosť jasný význam, a v takom prípade významové porovnanie nie je možné, preto nemá vplyv na posúdenie podobnosti označení. Súčasne, v prípade, ak by si spotrebiteľia spájali význam označení tvoriacich kolízne ochranné známky so slovom „unique“, možno ich z významového hľadiska považovať za zhodné.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámeny

Pravdepodobnosť zámeny medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámeny musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti

zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V tomto prípade sú služby, o ktorých sa zistilo, že sú zhodné, zamerané na zákazníkov so špecifickými potrebami, hľadajúcich služby v oblasti nehnuteľností. Ide teda o širokú verejnosť, ako aj odborníkov. Keďže ide o špecializované služby, ktoré môžu mať pre svojich používateľov významné finančné dôsledky, vyžadujú si vyššiu úroveň pozornosti pri výbere.

Staršia ochranná známka je tvorená slovom „YOUNIQ“ a možno konštatovať, že staršia ochranná známka má prirodzenú priemernú vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámeny možno konštatovať, že pri porovnaní napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky bola zistená ich vizuálna podobnosť vo vysokej miere a zhodnosť z hľadiska fonetického. Bolo tiež zistené, že sémantické hľadisko buď nezohráva žiadnu úlohu pri posúdení pravdepodobnosti zámeny alebo v prípade, že si spotrebiteľia kolízne označenia spoja s významom anglického alebo francúzskeho slova „unique“, ktoré pripomínajú, možno ich považovať za zhodné aj z tohto hľadiska. Súčasne bola zistená zhoda medzi časťou služieb napadnutej ochrannej známky v triede 36 so službami staršej ochrannej známky. Podobnosť označení je spôsobená takmer rovnakým slovným prvkom, ktorý tvorí porovnávané označenia a ktorý je vo vzťahu k dotknutým službám fantazijný. Zistený vizuálny rozdiel medzi porovnávanými ochrannými známkami, spočívajúci len v dvoch pridaných písmenách „- UE“ na konci napadnutej ochrannej známky, nie je schopný ovplyvniť ich vnímanie tak, aby ich spotrebiteľ mohol zreteľne odlišiť a vyhnúť sa nebezpečenstvu uvedenia do omylu, čo sa týka pôvodu takto označených služieb, a to ani pri zohľadnení zvýšenej pozornosti, ktorú bude spotrebiteľ výberu služieb venovať. Aj spotrebiteľia s vysokou mierou pozornosti sa totiž musia spoliehať len na nedokonalý obraz označenia, ktoré im utkvelo v pamäti a ktoré v posudzovanom prípade predstavuje veľmi podobný slovný prvok. Spotrebiteľ zvyčajne nemá možnosť porovnať označenia súčasne vedľa seba, môže prísť do kontaktu iba s jedným z nich, a preto si nezapamätá detaily, pomocou ktorých by ich mohol odlišiť. Na základe uvedených skutočností nie je možné vylúčiť pravdepodobnosť zámeny napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou na strane spotrebiteľskej verejnosti vo vzťahu k službám, ktoré boli posúdené ako zhodné. Pri časti služieb napadnutej ochrannej známky, pre ktoré nebola zistená ich zhodnosť alebo podobnosť v porovnaní so službami staršej ochrannej známky, sa spotrebiteľ ani s ohľadom na zistenú podobnosť označení nemôže zmýliť pri určení ich pôvodcu.

Na základe všetkých uvedených skutočností je zrejmé, že vo vzťahu službám „*nehnutelnosti (služby); prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; správa nehnuteľností*“ v triede 36 napadnutej ochrannej známky boli splnené všetky podmienky obsiahnuté v ustanovení § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach. Návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky podaný podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na toto ustanovenie možno preto v uvedenom rozsahu považovať za dôvodný.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

JUDr. Marek Samoš

podpredseda úradu

Doručiť:

Magdaléna Bachratá, Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika

MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava, Slovenská republika