



Banská Bystrica 26. 5. 2022
POZ 824-2021/N-48-2022

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Slavia Industries, a. s., Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej namietateľ) proti zápisu označenia „Slavia COMMERCE“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 24.3.2021 prihlasovateľom SLAVIA COMMERCE a. s., Hraničná 2, 040 17 Košice-Barca (ďalej prihlasovateľ) pod číslom spisu POZ 824-2021 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 28.4.2021, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „Slavia COMMERCE“, číslo spisu POZ 824-2021, sa zamietá pre všetky služby v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre všetky služby v triedach 35, 36 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia „Slavia COMMERCE“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 824-2021 (ďalej aj zverejnené označenie) boli 27.7.2021 podané námietky týkajúce sa všetkých služieb v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Svoje námietky odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky „Slavia“ č. 217461 (ďalej aj staršia ochranná známka) s právom prednosti od 19.5.2006, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 6, 7, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pri porovnaní služieb namietateľ uviedol, že služby prihlásené v triede 42 sú podobné, resp. zhodné so službami „projektová činnosť, kontrola kvality, kalibrácia, expertízy ako inžinierske práce, strojársky výskum, priemyselné analýzy, analýzy stavu a opotrebovania ložísk, návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru predovšetkým na výrobu, kontrolu a údržbu ložísk, sprostredkovanie uvedených služieb, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu“ zapísanými v triede 42 pre staršiu ochrannú známku vzhľadom na to, že tvoria podskupinou všeobecnejšie formulovaných služieb.

Namietateľ pred porovnaním sporných označení označil slovný prvok „Slavia“ zverejneného označenia za dištinktívny a dominantný prvok, na základe čoho konštatoval vysokú mieru podobnosti so staršou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska z dôvodu, že staršia ochranná známka je celá obsiahnutá vo zverejnenom označení. Z rovnakých dôvodov namietateľ konštatoval vysokú mieru podobnosti označení aj z fonetického hľadiska.

Zo sémantického hľadiska namietateľ konštatoval priemernú mieru podobnosti sporných označení, pričom uviedol, že slovný prvok „Slavia“ bude spotrebiteľ vnímať buď ako fantazijný alebo v ňom bude vidieť alúzie na „slovanstvo“, kedy budú z hľadiska dištinktívnych prvkov porovnávané označenia zhodné. Slovný prvok „COMMERCE“ bude spotrebiteľ podľa namietateľa vnímať ako opisný vo vzťahu ku kolíznym službám, a preto nebude slúžiť na odlišenie zverejneného označenia od staršej ochrannej známky. Logo namietateľ označil za jednoduchý tvar, ktorému spotrebiteľ nebude pripisovať nejaký význam.

Porovnanie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou namietateľ ukončil konštatovaním, že spotrebiteľ si označenia zamení, a to zvlášť v prípade, kedy ich nebude môcť porovnávať vedľa seba.

Vzhľadom na uvedené namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia, číslo spisu POZ 824-2021, zamietol pre služby „*vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie*“ prihlásené v triede 42.

Listom úradu z 23.9.2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 28.10.2021 v úvode konštatoval, že z porovnania zverejneného označenia „Slavia COMMERCE“ so staršou ochrannou známkou „Slavia“ je evidentne jasné, že nie sú vizuálne, foneticky a ani významovo zameniteľné.

Podľa prihlasovateľa sú sporné označenia úplne vizuálne odlišné z dôvodu, že zverejnené označenie obsahuje aj slovný prvok „COMMERCE“ a obrazové vyhotovenie štvorca, a preto nemôže dochádzať k pravdepodobnosti ich zámeny na strane spotrebiteľa.

Vzhľadom na prítomnosť druhého slovného prvku „COMMERCE“ vo zverejnenom označení prihlasovateľ konštatoval aj fonetickú a sémantickú odlišnosť označení, pričom k sémantickému porovnaniu prihlasovateľ uviedol, že slová zverejneného označenia „Slavia COMMERCE“ nemajú žiaden význam pre spotrebiteľov.

K porovnaniu zoznamu tovarov a služieb namietateľ skonštatoval, že námietkami napadnuté služby v triede 42 boli prihlásené len náhodou a dodal, že zverejnené označenie je prihlásené aj pre služby v triede 35, 36 a 39, ktoré nie sú zameniteľné s tovarmi a službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku.

Z uvedených dôvodov podľa prihlasovateľa nemôže dôjsť k nebezpečenstvu pravdepodobnosti zámeny na strane spotrebiteľov, preto požiadal, aby úrad námietky zamietol.

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 zákon o ochranných známkach) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť 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 ochranného známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška obrazovej ochranného známky „Slavia COMMERCE“, číslo spisu POZ 824-2021, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 24.3.2021 prihlasovateľom SLAVIA COMMERCE a. s., Hraničná 2, 040 17 Košice 17 a zverejnená vo Vestníku úradu 28.4.2021 pre služby v triedach 35, 36, 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Slavia Industries, a. s., Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto je majiteľom slovej ochranného známky „Slavia“ č. 217461 s právom prednosti od 19.5.2006, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 6, 7, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Porovnanie tovarov a služieb

Námietkami boli dotknuté nasledujúce služby zverejneného označenia:

v triede 42 – „*vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie*“.

Staršia ochranná známka je okrem iného zapísaná pre služby:

v triede 42 – „*projektová činnosť, kontrola kvality, kalibrácia, expertízy ako inžinierske práce, strojársky výskum, priemyselné analýzy, analýzy stavu a opotrebovania ložísk, návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru predovšetkým na výrobu, kontrolu a údržbu ložísk, sprostredkovanie uvedených služieb, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu*“.

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 zverejneného označenia „*vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie*“ prihlásené v triede 42 predstavujú široký súbor rôznych služieb vo vzťahu k výskumným, vedeckým a technologickým službám, produktovému dizajnu a vývoju vo všeobecnej rovine, ktoré zahŕňajú alebo sa prekrývajú so službami „*projektová činnosť, kontrola kvality, kalibrácia, expertízy ako inžinierske práce, strojársky výskum, priemyselné analýzy, analýzy stavu a opotrebovania ložísk, návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru predovšetkým na výrobu, kontrolu a údržbu ložísk, sprostredkovanie uvedených služieb, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu*“ zapísanými pre staršiu ochrannú známku, ide teda o služby zhodné.

Zverejnené označenie (POZ 824-2021)



Staršia ochranná známka (OZ č.217461)

Slavia

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

Pri porovnaní označení z **vizuálneho hľadiska** možno uviesť, že zverejnené označenie je obrazovým označením, ktoré je tvorené dvoma slovnými prvkami napísanými pod sebou, a to slovným prvkom „Slavia“, ktorý je napísaný štylizovaným typom písma, a slovným prvkom „COMMERCE“ napísaným bežným typom písma. Pred slovnými prvkami je umiestnený obrazový prvok v tvare štvorca postaveného na jednom z rohov, pričom jeho strany sú tvorené piatimi pruhmi. Staršia ochranná známka je slovná, tvorená jediným slovným prvkom „Slavia“ napísaným bežným typom písma. Slovný prvok „Slavia“ staršej ochrannej známky je celý obsiahnutý aj vo zverejnenom označení, v ktorom tento vzhľadom na jeho dominantné postavenie, keďže druhý slovný prvok „COMMERCE“ je napísaný pod ním oveľa menším písmom, upúta pozornosť spotrebiteľa. Vzhľadom na uvedené je možné konštatovať istú mieru vizuálnej podobnosti sporných označení.

Z **fonetického hľadiska** možno predpokladať, že zverejnené označenie bude spotrebiteľskou verejnosťou reprodukované prostredníctvom dominantného slovného prvku ako „sla-vi-ja“, teda rovnako ako staršia ochranná známka, ktorá je tvorená len slovným prvkom „Slavia“, keďže reprodukcia zverejneného označenia aj prostredníctvom ďalšieho slovného prvku „COMMERCE“ nie je, vzhľadom na snahu skracovať označenie a na jeho nevýrazné postavenie v označení, veľmi pravdepodobná. Vzhľadom na uvedené je možné predpokladať, že priemerný spotrebiteľ sa bude orientovať na základe dominantného slovného prvku „Slavia“, ktorý zaznie výrazne a na prvom mieste aj pri reprodukcii oboch slovných prvkov zverejneného označenia, a teda z fonetického hľadiska možno hovoriť o vyššej podobnosti označení, resp. fonetickej zhode, v prípade, keď spotrebiteľ nebude reprodukovat prvok „COMMERCE“ zverejneného označenia.

Zo **sémantického hľadiska** je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či sú tvorené prvkami s konkrétnym významom alebo sú ich prvky fantazijné. V danom prípade porovnávané označenia obsahujú zhodný slovný prvok „Slavia“, ktorý je súčasťou oboch sporných označení. Ide o slovo, ktoré môže byť spotrebiteľmi spájané s bohyniou Slávia, ochrankyňou Slovanov (<https://slovník.juls.savba.sk/?w=slavia&s=exact&c=a066&cs=&d=peciar#>). Ďalšiemu slovu vo zverejnenom označení „commerce“ spotrebiteľ so znalosťou anglického jazyka na základe jeho prekladu do slovenského jazyka pravdepodobne prisúdi konkrétny význam „obchod, obchodovanie“, teda vo vzťahu k službám prihláseným v triede 35 ide o výraz opisný alebo ho spotrebiteľ neovládajúci anglický jazyk bude vnímať ako slovo fantazijné. Vzhľadom na uvedené je možné konštatovať, že porovnávané označenia sú zo sémantického hľadiska podobné vo vyššej miere, keďže slovný prvok „Slavia“ obsiahnutý v oboch označeniach nesie rovnaký sémantický význam. Zároveň je však možné pripustiť, že priemerný spotrebiteľ nebude poznať význam slova „Slavia“ a bude ho vnímať ako slovo fantazijné, potom sémantické hľadisko nebude mať vplyv na posúdenie podobnosti označení.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámeny

Pravdepodobnosť zámeny medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámeny musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb. Čo sa týka námietkami dotknutých ako aj zapísaných služieb, možno pri nich očakávať z pohľadu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti zvýšenú mieru pozornosti pri ich výbere s ohľadom na ich vyššiu finančnú a odbornú náročnosť.

Z hľadiska celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou je potrebné uviesť, že na základe ich porovnania bola medzi nimi konštatovaná určitá vizuálna podobnosť a vyššia miera fonetickej podobnosti, resp. fonetická zhoda, založená na rovnakom slovnom prvku „Slavia“, ktorý je zároveň jediným slovným prvkom staršej ochrannej známky. Sémantické hľadisko sa buď neuplatní alebo sporné označenia boli vyhodnotené ako podobné vo vyššej miere zo sémantického hľadiska. Vo vzťahu k druhému slovnému prvku zverejneného označenia „COMMERCE“ je nutné zopakovať, že ide o prvok opisný pre časť spotrebiteľskej verejnosti ovládajúcej anglický jazyk, ktorý tak nepredstavuje prvok plniaci rozlišujúcu funkciu (označenie pôvodu). Zároveň spotrebiteľ, ktorý nepozná význam tohto slova, mu nebude venovať pozornosť, a to aj vzhľadom na jeho nedominantné postavenie v označení. Vzhľadom na uvedené je možné konštatovať, že aj napriek vyššej pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia a staršej ochrannej známky pre námietkami dotknuté služby prihlásené v triede 42, ktoré sú zhodné so službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku. V danom prípade, keď je celé zverejnené označenie obsiahnuté v staršej ochrannej známke, pravdepodobnosť zámeny nedokáže vylúčiť rozdiel spočívajúci v prítomnosti jednoduchého geometrického tvaru, v danom prípade štvorca, ako ani prítomnosť opisného slovného prvku v nedominantnom postavení vo zverejnenom označení.

Pravdepodobnosť ich zámeny na trhu je pravdepodobná vzhľadom na asociáciu medzi porovnávanými označeniami, keďže rovnaký slovný prvok, ako je prvok tvoriaci celú staršiu ochrannú známku, zaujíma vo zverejnenom označení samostatné postavenie, navyše ide o prvok, ktorý bude vo zverejnenom označení vnímaný prednostne vzhľadom na jeho vizuálne zvýraznenie uplatneným štylizovaným typom písma a jeho veľkosť, a preto sa spotrebiteľ na základe zhodnosti dištinktívneho slovného prvku „Slavia“ môže domnievať, že ide o ďalšie označenie služieb toho istého subjektu, prípadne že medzi prihlasovateľom a namietateľom existuje nejaké prepojenie, a tak by spotrebiteľ mohol byť uvedený do omylu pri stretnutí sa na trhu s posudzovanými službami.

K argumentu prihlasovateľa, že sporné označenia sú úplne vizuálne, foneticky aj sémanticky odlišné z dôvodu, že zverejnené označenie obsahuje aj slovný prvok „COMMERCE“ a obrazové vyhotovenie štvorca, a preto nemôže dochádzať k pravdepodobnosti ich zámeny na strane spotrebiteľa, je nutné uviesť, že pri posudzovaní uplatneného námietkového dôvodu musí byť zohľadnený celkový dojem vyvolaný označeniami vo vedomí relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, čo úrad v tomto rozhodnutí dôsledne rešpektoval. Je nutné však zdôrazniť, že porovnanie sporných označení sa musí uskutočniť skúmaním každej z dotknutých ochranných známok ako celku, čo však neznamená, že v celkovom dojme, ktorý v príslušnej skupine verejnosti vyvoláva ochranná známka pozostávajúca z viacerých prvkov, nemôže za určitých okolností dominovať jedna alebo viac zložiek, v prípade zverejneného označenia slovný prvok „Slavia“. Záver

o miere podobnosti označení zo všetkých troch hľadísk (vizuálne, fonetické, sémantické) je výsledkom hodnotenia všetkých relevantných faktorov, ktorými sú okrem iného aj dominantné postavenie jednotlivých prvkov a miera ich rozlišovacej spôsobilosti a posúdenie, či a do akej miery majú tieto prvky vplyv na celkový dojem vyvolaný spornými označeniami.

Úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že v danom prípade sú vo vzťahu ku všetkým námietkami dotknutým službám prihláseným v triede 42 naplnené podmienky v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo 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:

Porubčan Róbert, Ing., Zliechovská ulica 341/55, Košeca, Slovenská republika
SLAVIA COMMERCE a.s., Hraničná 2, 040 17 Košice, Slovenská republika