

*Banská Bystrica 21.06.2023
MOZ 1666086/N-57-2023*

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa ContextLogic Inc., One Sansome Street, 33rd Floor, 94104 San Francisco, Spojené štáty americké, zastúpeného v konaní spoločnosťou Zivko Mijatovic and Partners, s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava, proti poskytnutiu ochrany pre územie Slovenskej republiky medzinárodnej ochrannej známke „WISH HOUSE“ č. 1666086 majiteľa Like house (Haikou) Network Technology Co., Ltd., No. 224, 2F, A. Building, Zhongxian Residece, Meipo Road No. 9, Bailong Street, Meilan District, Haikou City Hainan Province, Čína (ďalej prihlasovateľ), zverejnenej vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 16.6.2022, 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 v spojení s článkom 5 Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok takto:

námietkam sa vyhovuje a medzinárodnej ochrannej známke č. 1666086 sa ochrana pre územie Slovenskej republiky odmieta.

Odôvodnenie:

Proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej obrazovej ochrannej známke „WISH HOUSE“ č. 1666086 (ďalej aj zverejnená známka) pre územie Slovenskej republiky boli 30.9.2022 podľa § 30 v spojení s § 47 ods. 3 z dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. a písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach) podané námietky týkajúce sa všetkých služieb zverejnenej známky v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ v odôvodnení námietok uviedol, že je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ „WISH“ č. 018098233 s právom prednosti od 22.7.2019, zapísanej pre tovary a služby v triedach 9 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj prvá staršia ochranná známka), obrazovej ochrannej známky EÚ „wish“ č. 018181326 s právom prednosti od 16.1.2020, zapísanej pre tovary a služby v triedach 9 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj druhá staršia ochranná známka), slovnej ochrannej známky EÚ „WISH PARCEL“ č. 018572700 s právom prednosti od 6.10.2021, zapísanej pre služby v triedach 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj tretia staršia ochranná známka) a slovnej ochrannej známky EÚ „WISHPOST“ č. 018340259 s právom prednosti od 18.11.2020, zapísanej pre služby v triedach 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj štvrtá staršia ochranná známka).

K samotnej podobnosti kolíznych označení namietateľ uviedol, že všetky obsahujú slovo „WISH“, resp. „wish“, a to buď ako čisto slovné, alebo je písmo upravené, alebo doplnené o ďalší slovný prvok. Poukázal na to, že zverejnená známka je obrazová, avšak jej grafika je minimálna, spočíva len miernej úprave písma.

Prvú a druhú staršiu ochrannú známku namietateľ posúdil z vizuálneho hľadiska ako podobnú vo vyššej miere so zverejnenou známkou „WISH HOUSE“, a to na základe zhodného slovného prvku „WISH“, ktorý je v nej umiestnený na prvom mieste.

Tretiu a štvrtú staršiu ochrannú známku namietateľ vyhodnotil ako čiastočne podobné z vizuálneho hľadiska so zverejnenou známkou „WISH HOUSE“, keďže okrem zhodného slovného prvku „WISH“ obsahujú aj prvky „PARCEL“ a „POST“.

Fonetické porovnanie kolíznych označení namietateľ uzavrel konštatovaním čiastočnej fonetickej podobnosti, a to na základe reprodukcie zhodného slovného prvku „wish“, ktorý sa nachádza vo všetkých označeniach.

Pri sémantickom hľadisku namietateľ podotkol, že slovný prvok „wish“, ktorý je umiestnený vo všetkých porovnávaných označeniach, má zhodný sémantický význam, ktorý je známy aj spotrebiteľovi, ktorý neovláda dobre anglický jazyk. Prvá a druhá staršia ochranná známka je podľa názoru namietateľa zo sémantického hľadiska podobná vo vysokej miere. Ostatné označenia obsahujú aj ďalšie slovné prvky, ktoré čiastočne menia ich významy, avšak viažu sa na zhodný slovný prvok „WISH“, ktorý je v nich podstatný, a preto aj v tomto prípade možno konštatovať podobnosť zo sémantického hľadiska.

Prihlásené služby v triede 35 zverejnenej známky namietateľ vyhodnotil ako zhodné, prípadne podobné v rôznej miere so zapísanými tovarmi a službami v triedach 9 a 35 starších ochranných známk, pretože sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov, uspokojujú ich rovnaké potreby a možno si ich zakúpiť alebo objednať na tých istých predajných miestach.

V ďalšej časti námietok namietateľ poukázal na zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť starších ochranných známk. Upozornil, že spotrebiteľia v EÚ sú si vedomí prítomnosti jeho ochranných známk na trhu pre softvérovú aplikáciu na stiahnutie a platformu maloobchodných služieb, pričom ide o predaj rôznych tovarov v mnohých kategóriách. Uvedené vyplýva z toho, že zverejnená známka je prihlásená pre rovnaké a podobné služby, ako sú tovary a služby chránené staršími ochrannými známkami. Vzhľadom na zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť starších ochranných známk tak existuje vysoká pravdepodobnosť zámery týchto označení pri ich použití na zhodných a podobných službách, podotkol namietateľ. Zároveň zdôraznil, že z dôvodu prítomnosti prvku „WISH“ v zverejnenej známke existuje aj vysoká pravdepodobnosť asociácie s jeho ochrannými známkami, ktoré obsahujú tento slovný prvok.

K uplatnenému ustanoveniu v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach namietateľ uviedol, že jeho spoločnosť založená v roku 2010 v Spojených štátoch amerických založila a spustila platformu elektronického obchodu pod názvom WISH v roku 2011. Platforma uľahčuje transakcie medzi predajcami a kupujúcimi, ktoré sa týkajú tovarov z rôznych kategórií. V súčasnosti má platforma viac ako 205 miliónov aktívnych používateľov mesačne a predstavuje jednu z najstiahovateľnejších nákupných aplikácií na svete. Namietateľ priblížil nákupovanie na platforme WISH, ktoré predpokladá buď stiahnutie aplikácie WISH, alebo kupujúci navštívi webovú stránku, aby dostal informačný kanál o nákupoch, ktorý je prispôbený správaniu každého nakupujúceho.

Na preukázanie dobrého mena starších ochranných známk namietateľ predložil množstvo dôkazov, ako napr. články týkajúce sa platformy WISH, televízne reklamy, ukážky zo sociálnych médií, tabuľky príjmov z provízií, nákladov na reklamu, stiahnutí aplikácie.

Namietateľ zhrnul všetky svoje argumenty do tvrdenia existencie súvislosti medzi označeniami. Skonštatoval, že zverejnená známka bola prihlásená pre zhodné a podobné služby, ako sú zapísané pre staršie ochranné známky, kolízne označenia sú podobné, pričom podobnosť je založená na zhodnom slovnom prvku WISH, ktorý zároveň predstavuje rozlišovací prvok v označeniach. Dôkazné prostriedky podľa namietateľa preukázali nielen vyšší stupeň rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk získaný v dôsledku dlhodobého a rozsiahleho používania, ale preukázali aj získanie dobrého mena. Vytvorenie spojenia v mysli spotrebiteľa je preto viac ako jednoznačné.

Prihlasovateľ zverejnenej známky nemal podľa namietateľa žiadny dôvod na to, aby si prihlásil označenie obsahujúce totožný slovný prvok, ktorým sú tvorené staršie ochranné známky, a to pre rovnaké služby. Prihlasovateľ takto získal výhodu, keď využil známosť ochranných známk namietateľa a prisvojil si prospech, ktorý mu neprináleží.

Namietateľ zdôraznil, že používaním zverejnenej známky na službách z triedy 35 by sa mohla oslabiť rozlišovacia spôsobilosť starších ochranných známk, čo by viedlo k roztriešteniu identity týchto známk a ich pôsobenia na vedomie relevantnej verejnosti. Zároveň by podľa namietateľa mohlo dôjsť k poškodeniu imidžu starších ochranných známk, čo by mohlo mať za následok zníženie príťažlivosti týchto ochranných známk.

V závere namietateľ skonštatoval, že dlhodobo budoval rozlišovaciu spôsobilosť a imidž svojich ochranných známk, na čo vynakladal nemalé finančné prostriedky, preto by priznaním ochrany pre zverejnenú známku došlo k neoprávnenému zásahu do jeho práv.

Na základe uvedených argumentov namietateľ navrhol, aby zverejnenej známke bola odmietnutá ochrana pre územie Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. a písm. b) zákona o ochranných známkach pre všetky prihlásené služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 3.11.2022 bolo Svetovej organizácii duševného vlastníctva v Ženeve (ďalej medzinárodný úrad) zaslané predbežné odmietnutie ochrany predmetnej medzinárodnej ochrannej známky s uvedením konkrétneho námietkového dôvodu, na ktorom bolo predbežné odmietnutie založené. Podľa pravidla 17 ods. 2 Vykonávacieho predpisu, ktoré obsahuje výpočet povinných obsahových náležitostí oznámenia o predbežnom odmietnutí, takéto oznámenie úradu musí obsahovať aj primeranú lehotu na podanie vyjadrenia, resp. nesúhlasu s predbežným odmietnutím ochrany, prípadne lehotu na podanie vyjadrenia k námietkam, s uvedením dátumu posledného dňa lehoty a tiež poučenie o povinnom zastúpení oprávneným zástupcom podľa § 51 ods. 2 zákona o ochranných známkach s odkazom na zoznam patentových zástupcov a advokátov. Majiteľ medzinárodnej ochrannej známky, ktorému medzinárodný úrad zaslal kópiu tohto predbežného odmietnutia, sa v stanovenej lehote do 3.2.2023 k predbežnému odmietnutiu ochrany oznámenému úradom nevyjadril.

V nadväznosti na uvedené je potrebné uviesť, že v prípade, že sú podané námietky proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke, na základe čoho je vydané predbežné odmietnutie ochrany, ako je tomu aj v predmetnom prípade, je úrad povinný v zmysle § 31 ods. 3 zákona o ochranných známkach, pokiaľ sa majiteľ nevyjadrí v lehote stanovenej úradom v tomto predbežnom odmietnutí, rozhodnúť vo veci námietok podľa obsahu spisu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Odo dňa zápisu medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, do medzinárodného registra, alebo odo dňa územného rozšírenia zápisu medzinárodnej ochrannej známky pre Slovenskú republiku v medzinárodnom registri, má podľa § 47 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov zápis medzinárodnej ochrannej známky ten istý účinok ako národná prihláška.

Podľa § 47 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov lehota na podanie námietok proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola medzinárodná ochranná známka zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. a písm. b) zákona o ochranných známkach.

Podľa § 4 zákona o ochranných známkach je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,

d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že medzinárodná obrazová ochranná známka „WISH HOUSE“ č. 1666086, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná prihlasovateľom Like house (Haikou) Network Technology Co., Ltd., No. 224, 2F, A. Building, Zhongxian Residece, Meipo Road No. 9, Bailong Street, Meilan District, Haikou City Hainan Province, Čína, a zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 16.6.2022, s uplatnenou prioritou z 20.1.2022, s účinkami v Slovenskej republike, pre služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ ContextLogic Inc., One Sansome Street, 33rd Floor, 94104 San Francisko, Spojené štáty americké, je majiteľom:

- slovnej ochrannej známky EÚ „WISH“ č. 018098233 s právom prednosti od 22.7.2019, zapísanej pre tovary a služby v triedach 9 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- obrazovej ochrannej známky EÚ „wish“ č. 018181326 s právom prednosti od 16.1.2020, zapísanej pre tovary a služby v triedach 9 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky EÚ „WISH PARCEL“ č. 018572700 s právom prednosti od 6.10.2021, zapísanej pre služby v triedach 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a
- slovnej ochrannej známky EÚ „WISHPOST“ č. 018340259 s právom prednosti od 18.11.2020, zapísanej pre služby v triedach 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejnenej známky a ochranných známk namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnená známka, a teda sú vo vzťahu k zverejnenej známke staršími ochrannými známkami.

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

Namietateľ založil odôvodnenie námietok uplatnených podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach na uvedených štyroch starších ochranných známkach. Z dôvodu miery podobnosti zverejnenej známky a starších ochranných známk bude uplatnené ustanovenie preskúmané najskôr v súvislosti so slovnou ochrannou známkou EÚ „WISH“ č. 018098233 a slovnou ochrannou známkou EÚ „WISH PARCEL“ č.018572700.

Porovnanie služieb

Zverejnená známka je prihlásená pre služby:

v triede 35 – *„advertising; presentation of goods on communication media, for retail purposes; commercial administration of the licensing of the goods and services of others; providing business information via a website; provision of an online marketplace for buyers and sellers of goods and services; sales promotion for others; personnel management consultancy; updating and maintenance of data in computer databases; accounting“* [reklama; prezentácia tovarov v komunikačných médiách na maloobchodné účely; obchodná správa licencií pre tovary a služby pre klientov; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webovej stránky; poskytovanie on line trhoviska pre kupujúcich a predajcov tovarov a služieb; podpora predaja pre klientov; poradenstvo v oblasti personálneho manažmentu; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach, účtovníctvo].

Prvá staršia ochranná známka je okrem tovarov v triede 9 zapísaná aj pre služby:

v triede 35 – „online retail store services featuring a wide variety of general merchandise and consumer goods, namely clothing, footwear, headgear, clothing accessories, bags, sunglasses, jewellery, personal care products, stationary, toys and sporting goods products; online retail store services featuring a wide variety of general merchandise and consumer goods, namely household products for dining, bed and bath products, home furnishings, safety equipment, hand tools, machine tools, child care items, musical instrument products; online retail store services featuring a wide variety of general merchandise and consumer goods, namely, paper goods being writing paper, paper pads, paper bags, paper napkins, notepads, printing paper, coloured paper, wrapping paper, paper for artistic and stationery use, paper folders, electronics being electronic smart devices, game consoles, laptops, smart phones, wireless and wired headphones, remote controls, wireless speakers, PDAs, USB sticks, electronic weighing equipment, chargers, smart watches; on-line retail store services featuring a wide variety of general merchandise and consumer goods, namely MP3 players, mobile phones, satellite navigation systems, keyboards, mice, computer peripherals, electronic alarms and thermometers, electronic toys, electronic musical devices and instruments; online retail store services featuring a wide variety of general merchandise and consumer goods, namely leather products being bags, belts, wallets, purses, jackets, trousers, hats, clothing, shoes and boots, wrist bands, leather strips and pieces of leather material, leather passport holders, leather document and diary holders; computerized on-line ordering featuring clothing, footwear, headgear, clothing accessories, bags, sunglasses, jewellery, personal care products, stationary, toys and sporting goods products, household products for dining, bed and bath products; computerized on-line ordering featuring home furnishings, safety equipment, hand tools, machine tools, child care items and musical instrument products; computerised on-line ordering featuring paper goods, namely, writing paper, paper pads, paper bags, paper napkins, notepads, printing paper, coloured paper, wrapping paper, paper for artistic and stationery use, paper folders; computerized on-line ordering featuring electronics, namely, electronic smart devices, game consoles, laptops, smart phones, wireless and wired headphones, remote controls, wireless speakers, PDAs, USB sticks, electronic weighing equipment, chargers, smart watches, MP3 players, mobile phones, satellite navigation systems; computerized on-line ordering featuring keyboards, mice, computer peripherals, electronic alarms and thermometers, electronic toys, electronic musical devices and instruments, leather products, namely, bags, belts, wallets, purses, jackets, trousers, hats, clothing, shoes and boots, wrist bands, leather strips and pieces of leather material, leather passport holders, leather document and diary holders; providing a searchable online database featuring general merchandise and consumer goods; providing consumer product information via the internet; providing pricing information about the goods of others via the internet; advertising services, namely, dissemination of advertising for the goods of others via the internet; online gift registry services; providing on-line reviews, comments, and recommendations about general merchandise and consumer goods“ [služby on-line maloobchodných predajní v oblasti rôzneho spotrebného tovaru, akým sú menovite odevy, obuv, pokrývky hlavy, odevné doplnky, tašky, slnečné okuliare, šperky, výrobky osobnej starostlivosti, papiernický tovar a písacie potreby, hračky a športové výrobky; služby on-line maloobchodných predajní v oblasti rôzneho spotrebného tovaru, akým sú menovite domáce výrobky na stravovanie, posteľné a kúpeľné výrobky, vybavenie domácnosti, bezpečnostné zariadenia, ručné nástroje, obrábacie stroje, výrobky pre starostlivosť o deti, hudobné nástroje; služby on-line maloobchodných predajní v oblasti rôzneho spotrebného tovaru, akým sú menovite, papierové výrobky v podobe papiera na písanie, útržkové bloky (papiernický tovar), papierové tašky, papierové vreckovky, zápisníky, papier do tlačiarenských strojov, farebný papier, baliaci papier, papier na umelecké a kancelárske účely, papierové šanóny, elektronika v podobe inteligentných elektronických prístrojov, herné konzoly, prenosné počítače, smartfóny, bezdrôtové a káblové slúchadlá, diaľkové ovládače, bezdrôtové reproduktory, vreckové počítače, USB pamäte, elektronické vážiace prístroje, nabíjačky, hodinky s výkonným operačným systémom; služby on-line maloobchodných predajní v oblasti rôzneho spotrebného tovaru, akým sú menovite MP3 prehrávače, mobilné telefóny, satelitné navigačné systémy, klávesnice, myši, periférne zariadenia počítačov, elektronické poplašné prístroje a teplomery, elektronické hračky, elektronické hudobné prístroje a nástroje; služby on-line maloobchodných predajní v oblasti rôzneho spotrebného tovaru, akým sú kožené výrobky, menovite tašky, opasky, náprsné tašky, peňaženky, bundy, nohavice, klobúky, odevy, topánky a čižmy, manžety, kožené prúžky a kúsky z kožených materiálov, kožené obaly na pasy, kožené obaly na spisy a diáre; počítačové on-line objednávania tovaru, akým sú odevy, obuv, pokrývky hlavy, odevné doplnky, tašky, slnečné okuliare, šperky, výrobky osobnej starostlivosti, papiernický tovar a písacie potreby, hračky a športové výrobky, výrobky do domácnosti na jedálenské účely, výrobky do postele a kúpeľa; počítačové on-line objednávanie tovaru, akým je vybavenie domácnosti, bezpečnostné zariadenia, ručné nástroje, obrábacie stroje, výrobky pre starostlivosť o deti a hudobné nástroje;

počítačové on-line objednávanie tovaru, akým sú papierové výrobky, menovite listový papier, útržkové bloky (papiernický tovar), papierové tašky, papierové vreckovky, zápisníky, papier do tlačiarenských strojov, farebný papier, baliaci papier, papier na umelecké a kancelárske účely, papierové šanóny; počítačové on-line objednávanie tovaru, akým je elektronika, menovite elektronické inteligentné prístroje, herné konzoly, prenosné počítače, smartfóny, bezdrôtové a káblové slúchadlá, diaľkové ovládače, bezdrôtové reproduktory, vreckové počítače, USB pamäte, elektronické vážiace prístroje, nabíjačky, hodinky s výkonným operačným systémom, MP3 prehrávače, mobilné telefóny, satelitné navigačné systémy; počítačové on-line objednávanie tovaru, akým sú klávesnice, myši, periférne zariadenia počítačov, elektronické poplašné prístroje a teplomery, elektronické hračky, elektronické hudobné prístroje a nástroje, kožené výrobky, menovite tašky, opasky, náprsné tašky, peňaženky, bundy, nohavice, klobúky, odevy, topánky a čičmy, manžety, kožené prúžky a kúsky z kožených materiálov, kožené obaly na pasy, kožené obaly na spisy a diáre; poskytovanie prehľadateľnej on-line databázy s rôznym spotrebným tovarom; poskytovanie informácií o produktoch zákazníkom prostredníctvom Internetu; poskytovanie informácií o cene za tovar klientov prostredníctvom internetu; Reklamné služby, menovite šírenie reklamy tovaru klientov prostredníctvom internetu; služby v oblasti on-line registrácie darov; poskytovanie on-line recenzií, komentárov a odporúčaní rôzneho spotrebného tovaru].

Tretia staršia ochranná známka je okrem tovarov v triede 9 zapísaná aj pre služby:

v triede 35 – „*business management of logistics of others; business management of logistics in the field of product distribution for others; business management services, namely, shipment processing, preparing shipping documents and invoices, tracking documents, packages and freight over computer networks, intranets and the internet for business purposes; business management of logistics for others by means of arranging/scheduling transportation of goods of others; business management services, namely, business management of logistics, reverse logistics, supply chain services, supply chain visibility and synchronization, supply and demand forecasting and product distribution processes for others; business research and data analysis services in the field of logistics, product distribution; business consulting services relating to product distribution, logistics, reverse logistics, supply chain, and distribution services; supply chain management services; monitoring and tracking of package shipments to ensure on-time delivery for business purposes; providing electronic tracking of freight information to others for business administration purposes; computerized tracking and tracing of packages in transit to ensure on-time delivery for business purposes; business management of transportation; business consultancy and advisory services in the field of transportation*“ [obchodný manažment logistiky pre tretie osoby; obchodný manažment logistiky pre klientov v oblasti distribúcie produktov; obchodný manažment, menovite, spracovanie prepravy zásielok, príprava dokumentov na prepravu a faktúr, sledovanie dokumentov, sledovanie zásielok a služby sledovania nákladu cez počítačové siete, prostredníctvom intranetu a šírenie informácií pomocou internetu, pre obchodné služby; obchodný manažment logistiky pre klientov prostredníctvom organizovania a plánovania prepravy tovaru klientov; obchodný manažment, menovite, obchodný manažment v nasledujúcich oblastiach: logistické služby, reverzná logistika, služby v oblasti dodávateľského reťazca, viditeľnosť dodávateľského reťazca a synchronizácia dodávateľského reťazca, predpovedanie ponuky a dopytu a procesy v oblasti distribúcie produktov pre iné subjekty; obchodný prieskum a analýza dát v nasledujúcich oblastiach: logistické služby, doručovanie tovaru; obchodné poradenstvo v nasledujúcich oblastiach: doručovanie tovaru, logistické služby, reverzná logistika, dodávateľský reťazec, a distribučné služby; služby v oblasti manažmentu dodávateľského reťazca; monitorovanie a sledovanie zásielok za účelom zabezpečovania včasného doručovania na obchodné účely; poskytovanie elektronického sledovania informácií o náklade pre klientov na obchodné administratívne účely; počítačové sledovanie a monitorovanie zásielok počas prepravy s cieľom zabezpečiť včasnú dodávku na obchodné účely; obchodný manažment dopravných služieb; obchodné konzultačné a poradenské služby v oblasti dopravy].

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 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.

Zverejnená známka je prihlásená v triede 35 pre služby „*reklama*“, ktoré možno považovať za zhodné so zapísanými službami „*reklamné služby, menovite šírenie reklamy tovarov klientom prostredníctvom internetu*“ v triede 35 pre prvú staršiu ochrannú známku.

Za zhodné možno považovať aj služby prihlásené v triede 35 „*prezentácia tovarov v komunikačných médiách na maloobchodné účely; poskytovanie on line trhoviska pre kupujúcich a predajcov tovarov a služieb*“ so zapísanými službami v triede 35 pre prvú staršiu ochrannú známku „*služby on line maloobchodných predajní v oblasti rôzneho spotrebného tovaru...; počítačové on line objednávanie tovaru...; poskytovanie prehľadávateľnej on-line databázy s rôznym spotrebným tovarom*“.

Zverejnená známka je prihlásená aj pre „*poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webovej stránky*“ v triede 35. Tieto služby možno považovať za zhodné so zapísanými službami v triede 35 „*poskytovanie informácií o produktoch zákazníkom prostredníctvom internetu; poskytovanie informácií o cene za tovar klientov prostredníctvom internetu*“ pre prvú staršiu ochrannú známku v zhodnej triede.

Prihlásené služby „*podpora predaja pre klientov*“ pre zverejnenú známku možno považovať na základe zhodnej povahy, zamerania a účelu za podobné so zapísanými službami „*poskytovanie informácií o produktoch zákazníkom prostredníctvom internetu; poskytovanie informácií o cene za tovar klientom prostredníctvom internetu; poskytovanie on line rezervácií, komentárov a odporúčaní rôzneho spotrebného tovaru*“ pre prvú staršiu ochrannú známku, keďže ich úlohou je zlepšiť a podporiť predaj, a to aj poskytovaním informácií či recenzií o ponúkaných produktoch.

Ďalšie prihlásené služby v triede 35 „*obchodná správa licencií pre tovary a služby pre klientov; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach, účtovníctvo*“ sa týkajú spracovania dát, ide o služby nevyhnutné na fungovanie a podporu činností obchodných spoločností. Tretia staršia ochranná známka je zapísaná aj pre služby „*obchodný manažment logistiky pre tretie osoby; obchodný manažment logistiky pre klientov v oblasti distribúcie produktov; obchodný manažment, najmä príprava dokumentov na prepravu a faktúr, sledovanie dokumentov a zásielok; obchodný manažment najmä v logistických službách; obchodný prieskum a analýza dát*“. Ide tak o podobné služby, pri ktorých existuje istý stupeň prekryvania sa na základe ich účelu, ktorým je snaha posilniť, zlepšiť, podporiť pozíciu zákazníka či podniku na trhu, podporiť predaj výrobkov, prípadne zlepšiť ich distribúciu. Tiež relevantná spotrebiteľská verejnosť týchto služieb môže byť rovnaká.

Zostávajúca služba „*poradenstvo v oblasti personálneho manažmentu*“ v triede 35 zverejnenej známky sa týka poradenstva poskytovaného v konkrétnej oblasti, ktorá svojím obsahom patrí do triedy 35. V zmysle niceského triedenia sa služby ako poradenstvo alebo poskytovanie informácií zatriedujú do tej triedy, ktorej sa poradenstvo týka. Prihlásené služby tak možno vyhodnotiť ako podobné so zapísanými službami pre tretiu staršiu ochrannú známku v triede 35, ktoré sa týkajú obchodného manažmentu, logistiky a tiež konzultačných a poradenských služieb.

Porovnanie označení

Zverejnená známka
(MOZ 1666086)

WISH HOUSE

Prvá staršia ochranná známka
(ochranná známka EÚ č. 018098233)

WISH

Tretia staršia ochranná známka
(ochranná známka EÚ č. 018572700)

WISH PARCEL

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.

Pred samotným porovnaním kolíznych označení je potrebné uviesť, že obrazovú zverejnenú známku tvorí slovný prvok „WISH“, za ktorým je slovo „HOUSE“, jej obrazová úprava spočíva v jednoduchej štylizácii založenej len na hrubších líniiach písmen slovných prvkov, ktorá žiadnym spôsobom neovplyvní vnímanie slovných prvkov ako spojenia „WISH HOUSE“.

Prvá staršia slovná ochranná známka je tvorená jedným slovným prvkom „WISH“, tretia staršia ochranná známka je okrem slovného prvku „WISH“ tvorená aj slovom „PARCEL“, pričom je potrebné zdôrazniť, že v prípade čisto slovných označení je chránené slovo ako také, a je teda pri posudzovaní nepodstatné, či je uvedené veľkými alebo malými písmenami.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie obrazového označenia tvoreného slovným prvkom „WISH“ a za ním stojacim slovným prvkom „HOUSE“ so slovným označením tvoreným slovom „WISH“ v prípade prvej staršej ochrannej známky, pričom slovné prvky „WISH“/„WISH“ majú z vizuálneho hľadiska rovnakú dĺžku, keďže pozostávajú zo štyroch písmen, ktoré sú v skladbe slov umiestnené na rovnakých pozíciách. Prvá staršia ochranná známka je teda celá obsiahnutá v zverejnenej známke. Vizuálnej podobnosti medzi zverejnenou známkou a prvou staršou ochrannou známkou tak odlišnosť v slovnom prvku „HOUSE“, ktorý nemá náprotivok v prvej staršej ochrannej známke, a mierne upravené písmená slovných prvkov zverejnenej známky, nedokážu zabrániť, a vo vizuálnej pamäti spotrebiteľa zostane prednostne vnem zo zhodného slovného prvku „WISH/WISH“, ktorý sa v zverejnenej známke nachádza na jej začiatku, ktorý je vnímaný pri vizuálnom kontakte prednostne a intenzívnejšie.

Zároveň je potrebné uviesť, že aj obrazová úprava zverejnenej známky spočívajúca v jednoduchej úprave písma je nedostatočná na potlačenie podobného vizuálneho vnemu, ktorým označenia budú pôsobiť na spotrebiteľa. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že celkový vizuálny vnem z porovnávanej zverejnenej známky a prvej staršej ochrannej známky je podobný vo vyššej miere.

Porovnanie zverejnenej známky a tretej staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska je založené na tom, že obe označenia sú dvojslovné, pričom zhodné slovo „WISH“ je umiestnené na ich začiatku, ktorý je spotrebiteľom vnímaný prednostne. Slovné prvky „HOUSE/PARCEL“ nachádzajúce sa na druhej pozícii v kolíznych označeniach sú síce odlišné, avšak nezabránia podobnosti týchto označení, a preto možno skonštatovať aj podobnosť zverejnenej známky a tretej staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska založenej na zhodnom slovnom prvku „WISH“ umiestnenom na ich začiatku.

Z fonetického hľadiska bude výslovnosť porovnávaných označení závisieť od toho, či dotýčny spotrebiteľ pozná anglický jazyk, keďže všetky použité slovné prvky sú v anglickom jazyku. Pri predpoklade spotrebiteľa ovládajúceho anglický jazyk budú slovné prvky reprodukované v súlade s anglickou výslovnosťou, a to zverejnená známka ako [wɪʃ haʊs], prvá staršia ochranná známka ako [wɪʃ] a tretia staršia ochranná známka ako [wɪʃ pɑːsəl].

Zverejnená známka bude v súlade s jej výslovnosťou v slovenskom jazyku reprodukováaná ako „viš house“, prvá staršia ochranná známka ako „viš“ a tretia staršia ochranná známka ako „viš parcel“. Porovnávané známky obsahujú také slová, ktoré nepredstavujú slovenské slová, ale s najväčšou pravdepodobnosťou spotrebiteľ pri ich fonetickej reprodukcii aj tak uprednostní zaužívanú výslovnosť cudzích slov v slovenskom jazyku, najmä prvého slovného prvku „WISH“ ako „viš“, t. j. spoluhlásková skupina „sh“ sa vysloví ako „š“, a to aj na základe porovnania s inými slovami obsahujúcimi skupiny spoluhlások „sh-“, ktoré sú uvedené aj v Súčasnom slovníku slovenského jazyka aj so zodpovedajúcou výslovnosťou, napr. „show“ vyslovovať ako šou, podobne „sherry“ výslovnosť ako šery, „shop“ výslovnosť ako šop atď.

Súčasťou tretej staršej ochrannej známky „WISH PARCEL“ je aj slovný prvok „parcel“, ktorý bude reprodukován ako druhý v poradí a nepotlačí zhodnú zvukovú stopu z prvého slovného prvku.

Vzhľadom na skutočnosť, že vo všetkých prípadoch možnej reprodukcie porovnávaných známk zaznie zhodný začiatok „wɪʃ /viš“, ktorému bežný spotrebiteľ venuje zvýšenú pozornosť, je možné konštatovať podobnosť sporných označení z fonetického hľadiska.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za rovnaké alebo 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.

Slovný prvok „WISH“, ktorý je súčasťou zverejnenej známky a ako jediný tvorí prvú staršiu ochrannú známku, v preklade z anglického do slovenského jazyka má význam „priať, pranie“. Zverejnená známka obsahuje aj prvok „HOUSE“, ktorý v preklade z anglického jazyka znamená pozdrav *dom*. Slovo „house“ patrí do základnej slovnej zásoby anglického jazyka, a preto ho možno považovať za slovo zrozumiteľné relevantnej spotrebiteľskej verejnosti. Druhý slovný prvok tretej staršej ochrannej známky predstavuje anglické slovo „parcel“, ktoré je do slovenského jazyka prekladané ako „balík, zásielka“. V kontexte zverejnenej známky a prvej a tretej staršej ochrannej známky a v spojení s príslušnými tovarmi a službami môže však priemerný slovenský spotrebiteľ bude slovný prvok „WISH“ pravdepodobne vnímať ako fantazijné slovo a nebude mu pripisovať konkrétny význam.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti v prípade porovnávaných kolíznych označení tvorených slovami „WISH HOUSE“, „WISH“ a „WISH PARCEL“ je tak nutné vychádzať z toho, že pokiaľ slovné prvky nebudú vyvolávať žiaden významový vnem, tak sémantické hľadisko nebude mať vplyv na vnímanie a odlíšenie týchto označení spotrebiteľom, v prípade znalosti anglického jazyka sú porovnávané označenia pre spotrebiteľov podobné v tom rozsahu, že v nich možno identifikovať slovný prvok „WISH“.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámery

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

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

V predmetnom prípade príslušnú skupinu verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých služieb (tr. 35) široká spotrebiteľská verejnosť, prípadne aj odborne zdatnejšia časť spotrebiteľskej verejnosti, ktorej sú predmetné služby určené, a tie si vzhľadom na účel ich použitia vyžadujú aj pri širokej spotrebiteľskej verejnosti priemerný, v niektorom prípade vyšší stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere.

K celkovému hodnoteniu pravdepodobnosti zámery zverejnenej známky s prvou a treťou staršou ochrannou známkou je potrebné uviesť, že bola zistená ich podobnosť vo vyššej alebo priemernej miere z vizuálneho hľadiska, a podobnosť z fonetického hľadiska. Sémantické hľadisko bolo vyhodnotené konštatovaním, že slovné prvky buď nebudú vyvolávať žiaden významový vnem, a preto sémantické hľadisko nebude mať vplyv

na vnímanie označení spotrebiteľom, resp. ich bude spotrebiteľ považovať za sémanticky podobné vzhľadom na zhodný prvok „WISH“ .

Slovný prvok prvej aj tretej staršej ochrannej známky „WISH“ je celý obsiahnutý v slovnom spojení „WISH HOUSE“ zverejnenej známky, pričom v tretej staršej ochrannej známke „WISH PARCEL“ je umiestnený na začiatku dvojslovného spojenia, pričom začiatok označení je všeobecne spotrebiteľmi vnímaný intenzívnejšie, a to či už vizuálne alebo foneticky. Prvá staršia ochranná známka je tvorená výlučne prvkom „WISH“. Slovný prvok „WISH“ možno vo vzťahu k prihlasovaným aj zapísaným službám v triede 35 považovať za prvok s dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou.

Zároveň boli prihlasované služby v triede 35 posúdené ako zhodné a podobné so zapísanými službami pre prvú a tretiu staršiu ochrannú známku v triede 35, a preto je nutné konštatovať, že existuje pravdepodobnosť zámery zverejnenej známky so staršími ochrannými značkami pri ich strete na trhu. Tu je potrebné dodať, že spotrebiteľ nemá vždy možnosť bezprostredného porovnania označení naraz a vedľa seba, a preto ani pri zvážení priemernej pozornosti pri výbere dotknutých služieb nie je možné ich zámenu vylúčiť. Asociácia medzi dotknutými označeniami je pritom vysoko pravdepodobná, keďže porovnávané označenia obsahujú rovnaký a dištinkatívny výraz „WISH“, na základe ktorého sa spotrebiteľia môžu domnievať, že zverejnenou známkou označené služby pochádzajú od rovnakého alebo ekonomicky prepojeného subjektu ako služby namietateľa, ktorý zároveň vlastní viacero starších ochranných značiek, ktoré sú tvorené slovným prvkom „WISH“, resp. ho obsahujú ako dominantný a rozlišujúci prvok.

Z uvedeného vyplýva, že boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných značkách v znení neskorších predpisov.

Keďže námietkam uplatneným z dôvodu pravdepodobnosti zámery s prvou a treťou staršou ochrannou známkou bolo vyhovené v plnom rozsahu, úrad ďalej neskúmal naplnenie podmienok ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných značkách vo vzťahu k ostatným starším ochranným značkám, a rovnako tak nie je potrebné preskúmať ďalší námietkový dôvod podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných značkách, pretože by to nemalo vplyv na výsledok predmetného rozhodnutia.

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 značkách 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:

Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Huaxia Scihead (Xiamen) IP Law, Limited Company, Čína, , Čínska ľudová republika