


Banská Bystrica 15.08.2023
POZ 1473-2022/N-69-2023


ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa DS DEVELOPPEMENT, 6 rue Duret, F-75116 Paris, Francúzsko, zastúpeným v konaní spoločnosťou Rott, Růžička & Guttman, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej namietateľ) proti zápisu obrazového označenia  do registra ochranných známok, prihláseného 20.7.2022 prihlasovateľom Šišmiš, advokátska kancelária, s. r. o., Gorkého 5, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika (ďalej prihlasovateľ) pod číslom spisu POZ 1473-2022 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 25.5.2022, 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 takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška obrazovej ochrannej známky , číslo spisu POZ 1473-2022, sa zamietá pre všetky služby v triedach 35 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.



Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre všetky služby v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia  do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 1473-2022 (ďalej aj zverejnené označenie) boli 25.8.2022 podané námietky týkajúce sa prihlásených služieb v triedach 35 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2 v súlade s ustanovením § 30 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Namietateľ v podaní námietok uviedol, že je majiteľom nasledujúcich starších ochranných známok:

- slovnej ochrannej známky EÚ „DS“ č. 010289651, platnej na území SR, ktorá je zapísaná od 29.2.2012 okrem iného pre služby v triedach 35 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „slovná staršia ochranná známka“),

- obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 008675225, platnej na území SR, ktorá je zapísaná od 11.8.2010 okrem iného pre služby v triedach 35 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „obrazová staršia ochranná známka“).

Namietateľ v podaní námietok uviedol, že slovná staršia ochranná známka pozostáva z kombinácie dvoch spoluhlások DS. Obrazová staršia ochranná známka má dominantný a dištinktívny prvok slovnú kombináciu dvoch spoluhlások DS v jemnej grafickej úprave, ktorá však podľa namietateľa nie je tak výrazná, aby potlačila jasnú čitateľnosť slovnej časti DS. Na základe uvedeného namietateľ skonštatoval, že v starších ochranných známkach je dominantným a dištinktívnym prvkom, podľa ktorého sa spotrebiteľ orientuje, slovný prvok spočívajúci v kombinácii spoluhlások DS.

Ďalej namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je obrazovým označením, ktoré pozostáva z kombinácie dvoch spoluhlások DS v jemnej grafickej úprave spočívajúcej v posunutej úrovni a v čiastočnom prieniku písmen DS. Za týmto prvkom, za zvislou čiarou je umiestnený slovný prvok „ŠIŠMIČ LAW FIRM“ v dvoch riadkoch pod sebou. Dominantným, dištinktívnym a fantazijným prvkom zverejneného označenia je, podľa namietateľa, kombinácia dvoch spoluhlások DS. Uvedené podľa namietateľa vyplýva aj z veľkosti vyhotovenia spoluhlások DS, ktorá je dvojnásobná oproti ostatnému písmu a z jeho umiestnenia na mieste prvotnému vnemu spotrebiteľa. Ďalšie slovné prvky sú vyhotovené menším písmom a sú umiestnené za čiarou ako prvky doplnkové. „LAW FIRM“ je podľa namietateľa opisným prvkom vo význame „právna kancelária“. Slovný prvok „ŠIŠMIČ“ je odvodený od obchodného mena prihlasovateľa, ktoré však vzhľadom na svoje umiestnenie a veľkosť nie je v centre pozornosti spotrebiteľa, resp. podľa namietateľa nebolo cieľom naň upriamiť pozornosť.

Podľa namietateľa je zameniteľná pozornosť porovnávaných označení zrejماً, vzhľadom na skutočnosť, že obsahujú identický dominantný dištinktívny prvok DS, a to v takej pozícii, že je naň upriamená pozornosť spotrebiteľa a bude sa na základe neho orientovať na trhu. V dôsledku uvedeného možno, podľa namietateľa konštatovať, že vizuálnu podobnosť porovnávaných označení na základe zhodného dominantného dištinktívneho prvku, čo môže viesť k mylnej domnienke o prepojenosti podnikateľských subjektov, a to napriek tomu, že prihlasované označenie obsahuje meno ŠIŠMIČ. Majiteľ staršej ochrannej známky si tak mohol len doplniť pôvodnú ochrannú známku o ďalšie prvky.

K fonetickej podobnosti namietateľ uviedol, že s ohľadom na dominantné prvky bude v porovnávaných označeniach podľa namietateľa znieť vždy na začiatku výrazne zhodné „dí-es“. Ďalšie prvky má spotrebiteľ tendenciu vynechávať a to jednak z dôvodu ich opisnosti alebo príliš dlhej výslovnosti. Z uvedeného dôvodu je podľa namietateľa možné porovnávané označenia považovať za foneticky podobné na základe identického dominantného dištinktívneho prvku.

K sémantickému porovnaniu označení namietateľ uviedol, že staršie ochranné známky namietateľa aj zverejnené označenie sú s ohľadom na dominantné a dištinktívne prvky s najväčšou pravdepodobnosťou pre slovenského spotrebiteľa fantazijné bez konkrétneho sémantického obsahu vo vzťahu k predmetným službám, odhliadnuc od opisných prvkov „LAW FIRM ŠIŠMIČ“ vo zverejnenom označení. Z uvedeného dôvodu nemôže podľa namietateľa sémantické hľadisko prispieť k odlišeniu porovnávaných označení.

Následne sa namietateľ venoval porovnaniu služieb v triedach 35 a 45 a skonštatoval, že v triede 35 aj 45 sú prihlásené služby, ktoré možno označiť ako identické so službami zapísanými pre staršie ochranné známky v triede 35 a 45, patriace do jednotnej skupiny s rovnakým účelom, oslovujú rovnakú skupinu spotrebiteľov, vyskytujú sa na rovnakých predajných miestach a sú šírené zhodnými kanálmi.

K samotnému nebezpečenstvu zámery vrátane pravdepodobnosti asociácie namietateľ poukázal na niektoré rozsudky ESD a judikatúru EÚ.

Napríklad uviedol, že pravdepodobnosť zámery je nutné posúdiť globálne s prihliadnutím na všetky relevantné faktory a okolnosti prípadu. Toto zhodnotenie závisí od mnohých faktorov ako je celkový dojem, ktorý známky vytvárajú so zohľadnením ich dominantným a dištinktívnymi prvkami, stupeň známosti ochrannej známky na trhu, stupeň asociácie medzi oboma ochrannými známkami a stupeň podobnosti medzi označeniami a výrobkami/službami (rozsudok z 11.11.1997 vo veci C-251/95 SABEL BV vs. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, os. 22, 23).

Namietateľ ďalej uviedol, že pri posudzovaní, či existuje nebezpečenstvo zámeny, je nutné určiť rozlišovaciu spôsobilosť porovnávaných ochranných známk. Rozlišovacia spôsobilosť ochranných známk je určená celkovým posúdením schopnosti ochranných známk identifikovať tovary a služby, pre ktoré bola zapísaná, ako pochádzajúce z určitého podniku, a teda rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od iných podnikov (rozsudok ESD z 22.6.1999 vo veci C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & C. GmbH vs. Klijsen Handel BV, ods. 2Z).

Podľa namietateľa ako vyplýva z judikatúry EU, prvá časť ochrannej známky je vnímaná s väčšou intenzitou ako koniec označenia (rozsudok zo 7.9.2006 vo veci T-133/05, Meric vs. EUIPO – Arbora & Ausonia, ods. 51 a rozsudok z 3.9.2010 vo veci T-472/08 Companhia Muller de Bebidas vs. EUIPO – Missiato Industrias e Comercio, ods. 62).

Ďalej namietateľ uviedol, že spotrebitelia budú pravdepodobne klásť väčší dôraz a venovať zvýšenú pozornosť začiatku označenia ako jeho koncovej časti. Je to odôvodnené tým, že spotrebiteľ číta slová zľava doprava. To znamená, že časť umiestnená na ľavej strane označenia bude v prvom rade miestom upútania pozornosti (rozsudok z 13.12.2012 vo veci T-34/10 Hairdreams Haarhandel-sgmbH vs. EUIPO – Rudiger Bartmann, ods. 28).

Podľa namietateľa majú staršie ochranné známky vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti, a to s ohľadom na dominantný dištinkatívny prvok DS. Toto označenie je podľa namietateľa originálne a svojim dlhodobým pôsobením na trhu získalo vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti. Zverejnené označenie obsahuje celú ochrannú známku namietateľa DS doplnenú o ďalšie prvky, ktoré však podľa namietateľa nedokážu odstrániť nebezpečenstvo, že spotrebiteľ sa môže domnievať, že tu existuje prepojenie na staršie ochranné známky namietateľa. Prihlasovateľ tým, že použil celú ochrannú známku namietateľa bezo zvyšku vo svojom označení na dominantnom mieste, ktoré len doplnil ďalšími prvkami, ale nevylúčil možné prepojenie so staršími známkami, získal neprimeranú výhodu zo známosti staršej ochrannej známky na trhu.

Namietateľ ďalej uviedol, že priemerným spotrebiteľom vo vzťahu k službám, na ktoré sa vzťahujú ochranné známky, je široký okruh bežných a odborných spotrebiteľov. Pozornosť spotrebiteľa môže byť nižšia u bežných spotrebiteľov a vyššia v odbornej spotrebiteľskej verejnosti. Aj keď, podľa namietateľa, sa bude brať do úvahy, že spotrebiteľ je považovaný za primerane dobre informovaného a priemerne pozorného, nie je možné vylúčiť zámenu označení, resp. ich asociáciu.

Namietateľ poukázal na to, že celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny predpokladá určitú vzájomnú závislosť medzi podobnosťou ochranných známk a medzi podobnosťou tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahujú. Nízky stupeň podobnosti medzi výrobkami alebo službami môže byť vyvážený vysokým stupňom podobnosti medzi ochrannými známkami a naopak (rozsudok ESD z 22.9.2014 vo veci T-6/01, Matratzen Concord GmbH vs. EUIPO-Hukla Germany SA, ods. 25).

Okrem toho, je podľa namietateľa, potrebné prihliadať na to, že priemerný spotrebiteľ len zriedka má možnosť priamo porovnať rôzne ochranné známky vedľa seba a musí sa spoliehať na vnem, ktorý si uchoval v pamäti (rozhodnutie ESD z 22.4.1999 vo veci C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer GmbH & Co. Vs. Klijsen Handel BV, ods. 26).

Vzhľadom na uvedené je podľa namietateľa nutné konštatovať, že existuje nebezpečenstvo zámeny, resp. asociácie medzi staršími ochrannými známkami namietateľa a zverejneným označením, a preto namietateľ navrhol, aby úrad zamietol zverejnené označenie pre všetky služby prihlásené v triedach 35 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Správou úradu z 29.11.2022 bol prihlasovateľ vyzvaný, aby sa k podaným námietkam podľa § 30 zákona o ochranných známkach vyjadril.

Prihlasovateľ sa v stanovenej lehote do 30.1.2023 k podaným námietkam nevyjadril.


Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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


Podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannnej 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 zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery 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 ochrannnej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannnej známky  , číslo spisu POZ 1473-2022, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 20.7.2022 prihlasovateľom Šišmiš, advokátska kancelária, s. r. o., Gorkého 5, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 24.8.2022 pre služby v triedach 35, 36 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ DS DEVELOPEMENT, 6 rue Duret, F-75116 Paris, Francúzsko je majiteľom:

- slovnej ochrannnej známky EÚ „DS“ č. 010289651, platnej na území SR, s právom prednosti od 26.9.2011, zapísanej okrem iného pre služby v triedach 35 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „slovná staršia ochranná známka“),

- obrazovej ochrannnej známky EÚ č. 008675225, platnej na území SR, s právom prednosti od 10.11.2009, zapísanej okrem iného pre služby v triedach 35 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „obrazová staršia ochranná známka“).

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

Námietky proti zápisu zverejneného označenia  do registra ochranných známk, č. spisu POZ 1473-2022, sa týkali prihlásených služieb v triedach 35 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vzhľadom na charakter zverejneného označenia a starších ochranných známk ako aj vzhľadom na skutočnosť, že obstaršie ochranné známky sú zapísané okrem iného pre rovnaký rozsah služieb v triedach 35 a 45, úrad pristúpi prednostne k posúdeniu zverejneného označenia vo vzťahu k slovnej staršej ochrannnej známke.

Porovnanie tovarov a služieb

Námietky sa týkali nasledujúcich prihlásených služieb:

v triede 35 – „pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; analýzy nákladov; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; odborné posudky efektívnosti podnikov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo

pri organizovaní obchodnej činnosti; obchodný alebo podnikateľský výskum; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; sekretárske služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; externé administratívne riadenie podnikov“,

v triede 45 – *„poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; spravovanie autorských práv; monitorovacie služby v oblasti práv na duševné vlastníctvo s cieľom poskytnúť právne poradenstvo; právny výskum; advokátske služby; vypracovávanie právnych dokumentov“.*

Slovná staršia ochranná známka je okrem iného zapísaná pre služby:

v triede 35 – *„business management assistance, business management and organisation consultancy, business management consultancy, professional business consultancy, business investigations, business enquiries, business appraisals, commercial information agencies, personnel management consultancy, personnel recruitment, tax preparation, market studies, computerised file management, arranging newspaper subscription for others, rental of adverting space, publication of publicity texts, public relations, collection of data in a master file, secretarial services, bookkeeping, word processing, auditing, accounting, exhibition sites management“* (obchodné riadenie podnikania, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, poradenstvo pri vedení podnikov, odborné obchodné poradenstvo, obchodný alebo podnikateľský prieskum, podnikateľské informácie, oceňovanie podnikov, komerčné informačné kancelárie, personálne poradenstvo, nábor zamestnancov, daňové priznania (príprava a vyhotovenie), marketingové štúdie, vedenie automatických kartoték v počítači, zabezpečovanie novinového predplatného (pre predplatiteľov), prenájom reklamných priestorov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, vzťahy s verejnosťou, hromadenie dát do hlavného súboru, sekretárske služby, účtovníctvo, spracovanie textov, auditorstvo, účtovníctvo, administratívna správa výstavísk),

v triede 45 – *„copyright management, exploitation of patents, licensing of intellectual property; legal services, litigation services; legal research; arbitration services; intellectual property consultancy; registration of domain names (legal services); intellectual property watching services; professional consultation in legal matters“* (spravovanie autorského práva, exploatácia patentu, licencie práv duševného vlastníctva; právne služby, advokátske služby; právny prieskum, arbitrážne služby; konzultačné služby v oblasti práva duševného vlastníctva; registrácia názvov domén (právne služby); služby pre dohľad pre oblasť intelektuálneho vlastníctva; odborné konzultácie v právnej oblasti).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov alebo 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.

Príhlásené služby zverejneného označenia v triede 35 *„pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; obchodný alebo podnikateľský výskum; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; sekretárske služby“* a služby zapísané pre slovnú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede *„riadenie obchodnej činnosti; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; odborné obchodné poradenstvo; obchodný alebo podnikateľský prieskum; podnikateľské informácie; personálne poradenstvo; sekretárske služby“* sú zhodné.

Ďalšie služby prihlásené pre zverejnené označenie v triede 35 *„analýzy nákladov; odborné posudky efektívnosti podnikov“* a služby zapísané pre slovnú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede *„marketingové štúdie; oceňovanie podnikov; auditorstvo; účtovníctvo“* majú rovnaký účel a môžu byť

poskytované rovnakými subjektami, sú určené rovnakej skupine spotrebiteľskej verejnosti, preto ide o služby podobné.

V triede 35 je zverejnené označenie prihlásené pre služby „*vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; externé administratívne riadenie podnikov*“ a služby zapísané pre slovnú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede „*riadenie obchodnej činnosti; obchodný manažment a podnikové poradenstvo*“ môžu mať rovnakých poskytovateľov, keďže všeobecnejšie koncipované služby slovnej staršej ochrannej známky zahŕňajú širokú škálu služieb súvisiacich s riadením obchodných a podnikových činností, a teda aj uvedené prihlásené služby, resp. ide o služby doplnkové, ktoré sú určené zhodnej skupine spotrebiteľskej verejnosti, a preto ide o služby podobné.

Zverejnené označenie je v triede 45 prihlásené pre služby „*poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; spravovanie autorských práv; monitorovacie služby v oblasti práv na duševné vlastníctvo s cieľom poskytnúť právne poradenstvo; právny výskum; advokátske služby; vypracovávanie právnych dokumentov*“, ktoré sú zhodné so službami zapísanými v rovnakej triede pre slovnú staršiu ochrannú známku „*spravovanie autorských práv; právne služby; advokátske služby; právny prieskum; konzultačné služby v oblasti práva duševného vlastníctva; monitorovacie služby v oblasti práv duševného vlastníctva; odborné právne konzultácie*“.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1473-2022)

Slovná staršia ochranná známka (EÚ č. 010289651)



DS

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.

Z vizuálneho hľadiska ide v prípade porovnania zverejneného označenia a slovnej staršej ochrannej známky o porovnanie obrazového a slovného označenia, avšak v podstate aj zverejnené označenie obsahuje len slovné prvky v určitej úprave a umiestnení. Zverejnené označenie má v ľavej časti dve písmená veľkej tlačenej abecedy „DS“ umiestnené pod sebou tak, že písmeno „S“ je „prevlečené“ cez bruško písmena „D“. V pravej časti je menším písmom pod sebou meno „ŠIŠMIČ“ a slová „LAW FIRM“. Slovná staršia ochranná známka pozostáva z dvoch písmen veľkej tlačenej abecedy „DS“. Vzhľadom na umiestnenie písmen „DS“ a ich veľkosť vo zverejnenom označení bude tento prvok spotrebiteľom prednostne vnímaný a možno ho považovať za dominantný prvok. Slovná staršia ochranná známka je tak celá obsiahnutá v dominantnom slovnom prvku zverejneného označenia. Z uvedeného dôvodu je na základe zhodného počiatočného prvku „DS“ vo zverejnenom označení a slovnej staršej ochrannej známke nutné konštatovať podobnosť porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska, aj keď vzhľadom na ostatné slovné prvky zverejneného označenia a jeho úpravu, ide len o podobnosť v nižšej miere.

Pri hodnotení z **fonetického hľadiska** je porovnanie označení založené na zvukovom vneme vyvolanom zvukovou realizáciou ich slovných prvkov. Zverejnené označenie bude reprodukované viacslovne v súlade s jeho výslovnosťou v slovenskom jazyku ako „dé-es šišmič lav firm“. V prípade reprodukcie v anglickom jazyku budú počiatočné písmená reprodukované ako „di:- esismic lɔ: fɜ:m“. Slovná staršia ochranná známka bude reprodukována rovnako ako počiatok zverejneného označenia, a teda „dé-es“, v prípade reprodukcie v

slovenskom jazyku a „di:- es“, prípade reprodukcie v anglickom jazyku. V predmetnom prípade bude teda zhodne reprodukováný počiatočný začiatok zverejneného označenia a slovná staršia ochranná známka, v dôsledku čoho je nutné konštatovať čiastočnú podobnosť sporných označení z fonetického hľadiska.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných služieb.

Slovná staršia ochranná známka pozostáva len z dvoch písmen „DS“, ktoré nemajú žiadny sémantický význam. Vo zverejnenom označení sa okrem písmen „DS“ nachádzajú aj ďalšie slovné prvky „ŠIŠMIČ“, ktoré spotrebiteľia budú pravdepodobne považovať za meno a ďalšie dva slovné prvky „law“ a „firm“ v anglickom jazyku, ktorých význam je známy aj pre slovenského spotrebiteľa, pričom slovo „law“ znamená v slovenskom jazyku „zákon“, „pravidlo“, „právo“ a slovo „firm“, ktoré je približne rovnaké ako identické slovo v slovenskom jazyku, znamená „firma“.

Zo sémantického hľadiska preto nemožno hovoriť o podobnosti porovnávaných 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 služieb. Pravdepodobnosť zámeny musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma zverejnené označenie, resp. staršie ochranné známky a dotknuté služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými 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 služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných služieb.

Vzhľadom na námietkami dotknuté služby v triedach 35 a 45 možno za relevantného spotrebiteľa považovať skôr odbornú spotrebiteľskú verejnosť, ktorá venuje takýmto službám priemernú až zvýšenú pozornosť pri ich výbere, keďže tieto služby sú spotrebiteľmi využívané najmä pri uplatňovaní si svojich práv v rôznych oblastiach života.

Sporné označenia boli posúdené ako podobné v určitej miere z vizuálneho aj fonetického hľadiska v dôsledku obsiahnutých zhodných písmen „DS“, pričom slovná staršia slovná ochranná známka je celá obsiahnutá v dominantnom prvku zverejneného označenia. Aj keď sú rovnaké písmená vo zverejnenom označení mierne graficky upravené do obrazového prvku, nejde o takú úpravu, ktorá by mala za následok vnímanie tohto prvku inak ako dvoch písmen „DS“. Zo sémantického hľadiska sú označenia v predmetnom prípade nepodobné, keďže zoskupenie písmen „DS“, ktorým je tvorená slovná staršia ochranná známka, nemá žiadny zrejme vnímateľný význam, zatiaľ čo prvky zverejneného označenia „LAW FIRM“ sú nositeľmi konkrétneho významu, ale zároveň sú vo vzťahu k napadnutým službám v triedach 35 a 45 prvkami bez rozlišovacej spôsobilosti. Rozdielny prvok, ktorý okrem prvku „DS“ disponuje rozlišovacou spôsobilosťou, je prvok „ŠIŠMIČ“, ktorý poukazuje na meno právnickej osoby, avšak vzhľadom na jeho postavenie vo zverejnenom označení, nemôže vznik spojitosť označení založenej na zdieľanom dominantnom prvku „DS“ úplne potlačiť. Vo zverejnenom označení, ktoré síce ako celok je odlišiteľné od slovnej staršej ochrannej známky, vystupujú svojím postavením a veľkosťou práve písmená „DS“ do popredia ako samostatne vnímaný prvok, na základe ktorého nemožno vznik pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia a

staršej slovnej ochrannej známky pre služby, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné úplne vylúčiť, a to na základe ich asociácie. V dôsledku uvedených skutočností existuje pravdepodobnosť, že by si relevantný spotrebiteľ aj pri vyššej miere pozornosti služby označované zverejneným označením, ktoré boli posúdené v prevažnej miere ako zhodné alebo podobné mohol zameniť so službami označenými slovnou staršou ochrannou známkou, keďže sa môže domnievať, že zverejnené označenie je obrazovým variantom slovnej ochrannej známky, a že takto označené služby pochádzajú od namietateľa alebo s ním ekonomicky a/alebo obchodne prepojeného subjektu.

Na základe uskutočneného porovnania zverejneného označenia so staršou slovnou ochrannou známkou je možné konštatovať, že boli naplnené kumulatívne podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vo vzťahu ku všetkým napadnutým službám v triedach 35 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a preto nebolo potrebné uskutočniť porovnanie aj vo vzťahu k obrazovej staršej ochrannej známke namietateľa, keďže by to nemalo vplyv na výsledok rozhodnutia.

Vzhľadom na všetky 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.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka odboru

Doručiť:

ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť, Palisády 36, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika
Šišmič, advokátska kancelária, s. r. o., Gorkého 5, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika