

Banská Bystrica 22.08.2023
POZ 1575-2020/N-83-2023

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Fidelity National Information Services, Inc., 601 Riverside Avenue, Jacksonville, 32204 Florida, Spojené štáty americké, zastúpeného v konaní spoločnosťou BRICHTA & PARTNERS s. r. o.,



Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava (ďalej namietateľ) proti zápisu označenia do registra ochranných známk, prihláseného 16.07.2020 prihlasovateľom Unition, s. r. o., Letná 3480/1, 058 01 Poprad 1, Slovenská republika (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 1575-2020 a zverejneného 03.09.2020 vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 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

číslo spisu POZ 1575-2020, sa zamietá.

Odôvodnenie:



Proti zápisu obrazového označenia do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1575-2020 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 03.12.2020 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia § 30 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a odôvodnil ich tým, že je majiteľom prihlášky obrazovej ochrannej známky EÚ , č. 013232236, ktorá je prihlásená pre tovary a služby v triedach 9, 35, 36 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj staršia ochranná známka).

Namietateľ uviedol, že kolízne označenia sú tvorené zhodným slovným prvkom „FIS“ a odlišnými grafickými prvkami čiernobielej farby, ktoré budú spotrebiteľom vnímané skôr ako dekoratívne prvky, pričom slovný prvok označenia má väčší dopad na spotrebiteľa ako ich obrazové prvky. Navyše samotný slovný prvok „FIS“ je krátkym slovným prvkom, ktorý bude spotrebiteľ vnímať veľmi pozorne.

Namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je tvorené grafickým prvkom čiernej farby - neuzavretým kruhom v pravej časti vo vnútri ktorého je ďalší, už uzavretý kruh a slovným prvkom „fis“, taktiež čiernej farby,

ktorý bude z vizuálneho hľadiska dominantným prvkom označenia, t. j. spotrebiteľ ho bude vnímať prvotne. Staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „FIS“, nad ktorým je v ľavej časti umiestnený grafický prvok sivočiernej farby - päť plných kruhov, z ktorého posledný kruh tvorí aj interpunkčné znamienko písmena „i“, a teda má tiež len dekoračný charakter na rozdiel od slovného prvku, ktorý je zhodný so slovným prvkom tvoriacim zverejnené označenie, a preto sú kolízne označenia z vizuálneho hľadiska podobné. Z fonetického hľadiska sú kolízne označenia vďaka zhodnému slovnému prvku „fis“ totožné, sémantické hľadisko sa vzhľadom na fantazijnosť slovného prvku tvoriaceho kolízne označenia neuplatní.

Namietateľ ďalej uviedol, že porovnávané tovary v triede 9 sú zhodné a kolízne služby v triedach 42 a 45 vo vyššej miere podobné, pričom aj keď staršia ochranná známka nie je zapísaná pre služby v triede 45 neznamena, že porovnávané tovary/služby sú nepodobné, keďže služby v triede 42 a tovary v triede 9 kolidujú so službami v triede 45 zverejneného označenia.

Namietateľ uviedol, že prihlásené tovary a služby zverejneného označenia sú určené širokej verejnosti, ktorá im bude venovať priemernú pozornosť, a preto možno konštatovať, že na základe zhodného slovného prvku „FIS“, vizuálnej podobnosti a fonetickej zhody existuje riziko, že priemerný spotrebiteľ bude uvedený do omylu, keď bude predpokladať, že tovary a služby označené zverejneným označením pochádzajú od namietateľa, resp. že medzi nimi existuje nejaké prepojenie. Z celkového hľadiska sú kolízne označenia vzájomne podobné, a tak existuje reálne riziko pravdepodobnosti ich zámény.



V závere namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku ochrannej známky _____, číslo spisu POZ 1575-2020 zamietol pre všetky prihlásené tovary a služby v triedach 9, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 09.01.2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi, v ktorom bol upozornený, že lehota na vyjadrenie sa k námietkam bude stanovená až po ukončení konania o prihláške ochrannej známky EÚ **FIS** č. 013232236, na ktorú sa namietateľ v podaných námietkach odvoláva. Ochranná známka EÚ č. 013232236 bola zapísaná 02.03.2023 (len pre triedy 35, 42) a prihlasovateľ bol listom zo 14.03.2023 vyzvaný, aby sa v lehote do 15.05.2023 k podaným námietkam vyjadril, pričom bol poučený, že ak sa v tejto lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Výzva na vyjadrenie sa k podaným námietkam bola prihlasovateľovi zverejneného označenia preukázateľne doručená 28.03.2023, avšak vzhľadom na skutočnosť, že prihlasovateľ sa v stanovenej lehote k podaným námietkam nevyjadril, úrad rozhodol podľa obsahu spisu.

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 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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti, medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti, ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,

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



V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky číslo spisu POZ 1575-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 16.07.2020 prihlasovateľom Unition, s. r. o., Letná 3480/1, 058 01 Poprad 1, Slovenská republika a zverejnená 03.09.2020 vo Vestníku úradu pre tovary a služby v triedach 9, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Fidelity National Information Services, Inc., 601 Riverside Avenue, Jacksonville, 32204 Florida, Spojené štáty americké je majiteľom ochrannej známky **FIS** č. 013232236 s právom prednosti od 26.03.2014, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochrannej 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

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

v triede 9 – „*počítačový softvér (nahraté počítačové programy); platformy počítačového softvéru, nahraté alebo na stiahnutie*“;

v triede 42 – „*poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS)*“;

v triede 45 – „*udeľovanie licencií na počítačové programy (právne služby)*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre služby:

v triede 35 – „*call center services; business consulting; marketing consulting; advertising consulting; marketing; advertising; information technology outsourcing; business process re-engineering services; providing marketing materials relating to the operation and management of banks and other financial institutions; providing and administering consumer loyalty programs for others, billing and outsourcing*“ (služby telefonických centier; poradenstvo v oblasti podnikania a obchodu; konzultácie v marketingu; poradenstvo v oblasti reklamy; marketingové služby; reklamné služby; outsourcing informačnej technológie; služby v oblasti zefektívňovania podnikových procesov; poskytovanie marketingových materiálov v oblasti prevádzky a správy bánk a iných finančných inštitúcií; poskytovanie a správa spotrebiteľských vernostných programov pre klientov, fakturácia a presun zdrojov);

v triede 42 – „*computer software development, programming, and design; computer software and systems integration and conversion services; computer software consulting; computer software installation, updating, and maintenance; technical support services, namely, troubleshooting of computer software problems; information technology consulting; website design, maintenance, hosting, and consulting; application service provider, namely, hosting computer software applications of others; providing quality assurance services in the fields of banking and financial services and operations; all of the aforesaid services for all for banks, credit unions, savings institutions, lenders, and other financial institutions and financial-services businesses.*“ (programovanie, dizajn a vývoj počítačového softvéru; služby v oblasti integrácie a premeny počítačového softvéru a systémov; poradenstvo v oblasti počítačových programov; inštalácia, údržba a aktualizovanie počítačového softvéru; technické podporné služby, najmä odstraňovanie chýb v počítačovom softvéri; konzultačné služby pre informatiku; návrh, údržba, prevádzkovanie a konzultácie v oblasti webových stránok; poskytovateľ aplikačných služieb (ASP), menovite prevádzka softvérových aplikácií pre klientov; poskytovanie

služieb zabezpečovania kvality v oblasti bankových a finančných služieb a operácií; všetky vyššie uvedené služby sú určené pre banky, úverové spolky, sporiteľne, poskytovateľov úverov a iné finančné inštitúcie a podniky v oblasti finančných služieb).

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

Prihlásené tovary „*počítačový softvér (nahraté počítačové programy); platformy počítačového softvéru, nahraté alebo na stiahnutie*“ v triede 9 zverejneného označenia sú všetky súbory, ktoré sa dajú použiť na výpočtovom zariadení, ktoré vyvíjajú, inovujú, inštalujú a zároveň vykonávajú aj ich údržbu, opravu prevažne odborníkmi v oblasti IT technológií, a teda sú úzko prepojené s viacerými zapísanými službami ako „*programovanie, dizajn a vývoj počítačového softvéru; služby v oblasti integrácie a premeny počítačového softvéru a systémov; poradenstvo v oblasti počítačových programov; inštalácia, údržba a aktualizovanie počítačového softvéru; technické podporné služby, najmä odstraňovanie chýb v počítačovom softvéri*“ v triede 42 staršej ochrannej známky. Porovnávané tovary a služby sa vzájomne dopĺňajú, prelínajú, takže môžu mať rovnakého pôvodcu, rovnakého predajcu/poskytovateľa vrátane relevantnej verejnosti, a preto sú porovnávané tovary/služby podobné.

Prihlásené služby „*poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS)*“ v triede 42 zverejneného označenia sú služby, ktoré prostredníctvom internetu ponúkajú svojim klientom či už formou predaja alebo prenájmu svoj softvér na konkrétne použitie, podobne ako zapísané služby „*inštalácia, údržba a aktualizovanie počítačového softvéru*“ v rovnakej triede staršej ochrannej známky. Porovnávané služby majú rovnaký účel, akým je poskytovanie softvéru vrátane jeho inštalácie a údržby, môžu mať rovnakého pôvodcu a poskytovateľa, taktiež rovnakého spotrebiteľa, a preto sú vo vysokej miere podobné.

S vyššie uvedenými prihlásenými/zapísanými tovarmi a službami súvisia aj prihlásené služby „*udeľovanie licencií na počítačové programy (právne služby)*“ v triede 45 zverejneného označenia, pretože pôvodca/vynálezca počítačového softvéru s najväčšou pravdepodobnosťou nebude poskytovať výsledok svojej duševnej práce, svoje „know how“ inému subjektu len tak bezodplatne, ale bude svoj produkt ponúkať okrem iného aj formou licencií, a preto možno uzavrieť, že uvedené prihlásené služby priamo súvisia napr. so zapísanými službami „*poskytovateľ aplikačných služieb (ASP), menovite prevádzka softvérových aplikácií pre klientov; služby v oblasti integrácie a premeny počítačového softvéru a systémov*“ zapísanými v triede 42 staršej ochrannej známky, ktoré sú uskutočňované až po kúpe, resp. po získaní povolenia, licencií na inštaláciu a používanie daného, konkrétneho softvéru. Porovnávané služby sú doplnkovými službami, ktoré môžu mať rovnakého pôvodcu/poskytovateľa, rovnakého spotrebiteľa, a preto sú podobné.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1575-2020)

Staršia ochranná známka EÚ (OZ č. 013232236)



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

Zverejnené označenie je obrazové označenie, tvorené grafickým a slovným prvkom čiernej farby. Staršia ochranná známka je obrazové označenie, taktiež tvorené grafickým a slovným prvkom sivočiernej farby.

Z **vizuálneho hľadiska** je zverejnené označenie tvorené obrazovým prvkom - v pravej časti neuzavretým kruhom v strede ktorého je umiestnený ďalší menší, uzavretý kruh čiernej farby, za oboma ktorými nasleduje slovný prvok „fis“, napísaný štandardným typom písma čiernej farby. Aj keď je obrazový prvok umiestnený na začiatku zverejneného označenia, spotrebiteľ bude prirodzene prvotne venovať svoju pozornosť práve slovnému prvku „fis“, ktorý si uchová v pamäti, na ktorý bude neskôr odkazovať a ktorý zároveň tvorí aj staršiu ochrannú známku. Nie je úplne vylúčené, že spotrebiteľ pri dlhšom vizuálnom pozorovaní zverejneného označenia bude nachádzať v obrazovom prvku písmená „C“ a „o“ a vnímať označenie ako „cofis“. Staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „FIS“ v jemnej grafickej úprave, pričom nad písmenami „FI“ je umiestnených päť malých, plných kruhov sivej až čiernej farby, ktoré majú len dekoračný, doplnkový charakter. Porovnávané označenia sú tvorené podobným obrazovým motívom – kruhom (aj keď v inom vizuálnom prevedení) a rovnakým slovným prvkom „fis/FIS“, na základe ktorého možno porovnávané označenia označiť za podobné, v prípade, že spotrebiteľ bude označenie vnímať ako „Cofis“, za podobné v nižšej miere.

Z **fonetického hľadiska** je najpravdepodobnejšie, že zverejnené označenie aj staršia ochranná známka budú reprodukované rovnako ako „fis“, a preto sú z fonetického hľadiska zhodné. Prihlasovateľ si pri prihlásení označenia uviedol prepis prvkov zverejneného označenia ako „cofis“. K tejto skutočnosti je však nutné uviesť, že takéto vnímanie zverejneného označenia z jeho obrazovej podoby jednoznačne nevyplýva, ale nemožno ho úplne vylúčiť, a tak je možné uviesť, že v prípade, že spotrebiteľ bude obrazový prvok zverejneného označenia vnímať ako písmená „C“ a „o“, bude označenie reprodukovat ako „cofis“/„kofis“, kedy možno hovoriť o čiastočnej fonetickej podobnosti porovnávaných označení založenej na zhodnej slovnej časti „fis“.

Zo **sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za rovnaké 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.

Vzhľadom na fantazijnosť slovných prvkov „fis“ prípadne „cofis“ porovnávaných označení sa sémantické hľadisko neuplatní. Nie je však úplne vylúčené, že časť spotrebiteľskej verejnosti by mohla slovný prvok „FIS“ spájať so skratkou pre „medzinárodnú lyžiarsku federáciu“, čo je však vo vzťahu k prihláseným/zapísaným tovarom/službám nepravdepodobné.

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

predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu kolíznych tovarov a služieb prihlásených v triedach 9, 42 a 45 široká spotrebiteľská verejnosť, resp. aj odborná verejnosť v danej oblasti. Miera pozornosti spotrebiteľov sa tak môže pohybovať od priemernej po vyššiu.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie podobnosti porovnávaných označení z komplexného hľadiska je potrebné uviesť, že porovnaním zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou bola medzi nimi na základe zhodného slovného prvku „fis“ konštatovaná vizuálna podobnosť a fonetická zhoda. Sémantické hľadisko sa vzhľadom na fantazijnosť slovných prvkov kolíznych označení neuplatnilo, podobne ako v prípade, keď bol obrazový prvok zverejneného označenia vnímaný ako zhluk písmen „C“ a „o“, pri ktorom bola medzi označeniami konštatovaná len čiastočná fonetická podobnosť a nižšia miera vizuálnej podobnosti.

Zverejnené označenie je tvorené, resp. obsahuje slovný prvok/slovnú časť „fis“, ktorá zároveň ako jediný slovný prvok tvorí aj staršiu ochrannú známku. Začiatok zverejneného označenia síce pozostáva z obrazového prvku, ktorý ale spotrebiteľ nebude vnímať prvotne, pretože ten svoju pozornosť upriami skôr na zreteľný ľahko vnímateľný slovný prvok, ktorý si aj uchová v pamäti a na ktorý bude aj neskôr odkazovať. Úrad síce nevylučuje možnosť, že spotrebiteľ v obrazovom prvku spozoruje písmená „C“ a „o“ a bude označenie vnímať ako „Cofis“, ale uvedené nastane až po tom, ako prvotne spozoruje slovnú časť „fis“ a až následne obrazový prvok, v ktorom možno bude hľadať nejaký konkrétny význam.

Na základe uvedeného možno dospieť k záveru, že minimálne spotrebiteľ s priemernou pozornosťou sa vďaka zhodnému slovnému prvku „fis“ v porovnávaných označeniach bude domnievať, že podobné tovary a služby označené zverejneným označením pochádzajú od namietateľa alebo od ekonomicky prepojeného subjektu, a preto možno konštatovať existenciu pravdepodobnosti zámery, najmä z dôvodu pravdepodobnosti ich asociácie, pretože aspoň časť spotrebiteľov môže vnímať zverejnené označenie ako variant staršej ochrannej známky.

Keďže úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že pre všetky prihlásené tovary a služby zverejneného označenia sú naplnené podmienky v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 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 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:

BRICHTA & PARTNERS s. r. o., Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava 1, Slovenská republika
Unition, s. r. o., Halatova 85/2, 058 01 Poprad 1, Slovenská republika

