



Banská Bystrica 13. 3. 2014
POZ 1857-2012 /N-35-2014/St

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa QSCert, spol. s r. o., Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen, zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou JUDr. Romanou Záthureckou, J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „Q ISO cert“ do registra ochranných známk, prihláseného 6.12.2012 prihlasovateľom ISO QUALITYCERT s.r.o., Novozámocká 102, 949 05 Nitra (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1857-2012 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1.3.2013, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „Q ISO cert“, číslo spisu POZ 1857-2012, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „Q ISO cert“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1857-2012 (ďalej „zverejnené označenie“), boli 3.6.2013 podané námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktoré sa týkali celého zoznamu prihlasovaných tovarov a služieb v triedach 16, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podanie predmetných námietok odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky „QSCert“ č. 196121 s právom prednosti od 29.3.2000, ktorá je zapísaná pre služby v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej sa namietateľ zaoberal porovnaním zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou z jednotlivých hľadísk a v súvislosti s vizuálnym hľadiskom uviedol, že medzi porovnávanými označeniami je zrejma vizuálna podobnosť spôsobená slovným spojením „Q cert“ vs. „Q Cert“. Podľa namietateľa uvedené slovné spojenie je vo zverejnenom označení, vzhľadom na jeho spôsob stvárnenia, prednostne vnímané a ďalší slovný prvok „ISO“ zverejneného označenia má vo vzťahu k certifikačným službám len opisný charakter. Dominantnosť slovného spojenia „Q cert“ a „QSCert“, zhodujúceho sa v jeho začiatkovej a koncovkej časti, resp. v piatich zo šiestich písmen, sa odráža aj v celkovom dojme z posudzovaných označení, ktorý je týmto veľmi podobný. Namietateľ dodal, že zverejnené označenie s pridaným opisným prvkom „ISO“ by mohlo u spotrebiteľa navodzovať dojem, že ide o ďalšie grafické stvárnenie jeho staršej ochrannej známky.

Ďalej namietateľ uviedol, že z fonetického hľadiska budú spotrebiteľia zverejnené označenie reprodukovat ako „kvécert“ s dôrazom na jeho prvej časti a staršiu ochrannú známku ako „kvé es cert“ alebo ako „kvéscert“. Z uvedeného podľa namietateľa vyplýva, že prvá a posledná slabika porovnávaných označení je zhodná. Písmeno „S“ vyslovené ako „es“ alebo „s“ bude v kontexte s ostatnými prvkami pôsobiť foneticky

nevýrazne.

Namietateľ v súvislosti so sémantickým hľadiskom uviedol, že slovné spojenie „QSCert“ tvoriace staršiu ochrannú známku je fantazijné, pričom slovný prvok „cert“ v ňom obsiahnutý je odvodený od slova „certifikácia“. Dominantné slovné spojenie „Q cert“ zverejneného označenia sa od staršej ochrannej známky líši len vynechaním písmena „S“ za úvodným písmenom „Q“ vo zverejnenom označení a zvyšné časti si zachovávajú svoje zhodné postavenie i sémantické poslanstvo. Ďalší slovný prvok „ISO“ zverejneného označenia predstavuje skrátenú verziu názvu Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu, resp. skrátenú verziu názvu medzinárodnej normy ISO. Tento slovný prvok je podľa namietateľa opisný, pretože poskytuje len informáciu o daných tovaroch a službách.

Namietateľ na základe uvedených skutočností konštatoval vysokú vizuálnu, fonetickú a sémantickú podobnosť.

Namietateľ v súvislosti s prihlasovanými a zapísanými tovarmi a službami uviedol, že prihlasované služby „certifikácia manažérskych systémov a personálu“ v triede 42 sú zhodné so zapísanými službami pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede. Čo sa týka všetkých prihlasovaných služieb v triede 41, tieto podľa namietateľa úzko súvisia s poskytovaním certifikačných služieb, keďže veľká väčšina poskytovateľov certifikačných služieb na trhu, vrátane jeho osoby, poskytuje sekundárne aj školenia. Namietateľ v tejto súvislosti poukázal aj na to, že počas svojho pôsobenia pod značkou „QSCert“ vyškolil viac ako 3300 interných audítorov a manažérov kvality, pričom jeho aktivity siahajú až do súčasnosti. Ďalšie prihlasované služby „certifikačné služby (kontrola kvality), environmentálna kontrola, kontrola kvality“ v triede 42 sú podľa namietateľa obsahovo podobné so zapísanými službami pre staršiu ochrannú známku. Aj ďalšie prihlasované služby „preverovanie manažérskych systémov a personálu, certifikačná činnosť manažérskych systémov, preverovanie a certifikácia systémov kvality“ sú podľa namietateľa obsahovo totožné s jeho zapísanými službami, pretože ide o synonymum k slovu „kontrola“ a „služby certifikácie“ v sebe zahŕňajú činnosti ako sú kontrola, preverovanie, overovanie, porovnávanie atď. Podľa namietateľa zvyšné prihlasované tovary v triede 16 súvisia s výkonom jeho služby a sú jej nutnou súčasťou, keďže o vykonanej certifikačnej službe certifikačný orgán vydáva certifikát vo forme listiny. Na základe uvedených argumentov namietateľ konštatoval, že kolízne tovary a služby sú zhodné a podobné.

Ďalej namietateľ uviedol, že v danom prípade ide o vysoko podobné označenia, ktoré sa líšia len v opisnom prvku „ISO“, ktorý nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Celkový dojem z porovnávaných označení je založený na zhodných dominantných prvkoch „Q“ a „cert“.

Podľa namietateľa pri posúdení relevantnej spotrebiteľskej verejnosti je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že certifikačné služby sú poskytované výhradne podnikateľským subjektom, a tak možno predpokladať, že pri kontakte s posudzovanými označeniami môže takmer identický názov oboch označení vyvolať nebezpečenstvo zámery, resp. asociácie.

Namietateľ konštatoval, že všetky hmotnoprávne podmienky § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach boli naplnené.

Ďalej sa namietateľ zaoberal námietkovým dôvodom v zmysle § 7 písm. f) citovaného zákona a v tejto súvislosti uviedol, že jeho obchodné meno „QSCert, spol. s r. o.“ je zhodné, resp. podobné so zverejneným označením, pretože aj pri obchodnom mene platia rovnaké argumenty a závery, ako už boli uvedené pri posúdení zhodnosti alebo podobnosti zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou podľa § 7 písm. a) citovaného zákona.

V súvislosti s nadobudnutím rozlišovacej spôsobilosti pre zhodné alebo podobné tovary a služby používateľa tohto označenia pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia namietateľ uviedol, že jeho spoločnosť bola do obchodného registra zapísaná 23.3.2000 okrem iného aj pre predmet činnosti „certifikácia manažérskych systémov a personálu (okrem činnosti posudzovania zhody podľa osobitného zákona), organizovanie školení a sympózií, organizovanie výstav atď.“ Tento predmet činnosti bol od roku 2004 rozšírený o činnosť „organizačných, ekonomických a účtovných poradcov, vyhotovenie posudkov a stanovísk v oblasti systémov manažerstva“ a od roku 2008 aj o „energetickú certifikáciu budov pre miesta spotreby energie“.

Ďalej namietateľ uviedol, že jeho spoločnosť patrí v rámci Slovenskej republiky medzi dva najväčšie certifikačné orgány, pričom bola ako prvý certifikačný orgán na území Slovenskej republiky akreditovaná na vykonávanie certifikácie podľa normy ISO 9001:2008.

Namietateľ dodal, že jeho spoločnosť vykonáva certifikáciu a školiacu činnosť pod obchodným menom „QSCert, spol. s r. o.“ nepretržite už trinásť rokov. O jej činnosti svedčí počet udelených certifikátov v Slovenskej republike v rokoch 2001 až 2012 (dôkaz - interná štatistika namietateľa). Namietateľ dodal, že jeho spoločnosť už vystavila viac ako 1500 certifikátov a vyškolila viac ako 3300 interných audítorov a manažérov kvality na území Slovenskej republiky. Namietateľ v súvislosti s uvedenými informáciami poukázal na svoju internetovú stránku www.qscert.sk, kde pod linkami http://www.qscert.sk/klienti/certifikaty-manazerskych-systemov.html?page_id=334 a http://www.qscert.sk/skolenia/prehľad-skoleni.html?page_id=331&filter=uskutocnenie sa majú uvedené informácie nachádzať.

Namietateľ na základe uvedených skutočností konštatoval, že nezapísané označenie „QSCert“ nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre kolízne tovary a služby a to pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia.

Namietateľ uviedol, že pod obchodným menom „QSCert, spol. s r. o.“ poskytuje služby v oblasti certifikácie a organizovania školení nielen v rámci celého územia Slovenskej republiky ale aj v zahraničí prostredníctvom 18 pobočiek po celom svete.

Namietateľ dodal, že poskytovanie uvedených služieb nie je regionálne obmedzené, čo potvrdzuje aj podrobná evidencia osvedčení vydaných počas jeho pôsobenia na trhu. Na preukázanie uvedenej skutočnosti namietateľ pripojil evidenciu vydaných osvedčení (príloha č. 3).

Namietateľ na základe uvedených skutočností konštatoval, že aj všetky hmotnoprávne podmienky ustanovenia § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach boli naplnené, a preto navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol v celom rozsahu.

Listom úradu z 11.7.2013 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 18.9.2013, uviedol, že s názorom namietateľa o zameniteľnosti porovnávaných označení nesúhlasí. Poznamenal, že pri posudzovaní zameniteľnosti označení je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať a do úvahy je potrebné vziať tak dominantné prvky ako aj rozlišovacie prvky. V súvislosti s uvedeným tvrdením sa prihlasovateľ odvolal na rozhodovaciu prax úradu.

Podľa prihlasovateľa dominantným prvkom zverejneného označenia je obrazový prvok v podobe graficky stvárneného písmena „Q“ v modročiernom vyhotovení, do ktorého sú zakomponované ďalšie slovné prvky „ISO“ a „cert“. Obrazový prvok zverejneného označenia zaberá najväčšiu časť plochy.

Prihlasovateľ poukázal aj na skutočnosť, že obrazový prvok v tvare písmena „Q“ má už chránený v ochrannej známke č. 234955 „CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM Q IQC“ s právom prednosti od 6.12.2012 a proti uvedenému označeniu neboli vznesené námietky.

Podľa prihlasovateľa, keďže je zverejnené označenie na rozdiel od staršej ochrannej známky, ktorá je slovná, kombinovaným označením, ktoré sa vyznačuje svojou špecifickou grafickou úpravou, ktorá mu dodáva osobitý charakter, nebude dochádzať k zámene porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska.

Prihlasovateľ odmieta aj tvrdenie o fonetickej zameniteľnosti porovnávaných označení, a to z dôvodu, že staršia ochranná známka je tvorená len jedným slovom, ktoré spotrebiteľ vysloví ako „kvéescert“, kým zverejnené označenie spotrebiteľ s najväčšou pravdepodobnosťou vysloví ako „Qvé ISO cert“.

V súvislosti so sémantickým hľadiskom sa prihlasovateľ priklonil k názoru namietateľa.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že staršia ochranná známka je zapísaná len pre služby v triede 42, kým zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby v triedach 16, 41 a 42 medzinárodného triedenia

tovarov a služieb.

Prihlasovateľ uznal aj skutočnosť, že namietateľ je majiteľom obchodného mena „QSCert, spol. s r. o.“, ktorého prvá časť, bez dodatku právnej formy, je totožná so staršou ochrannou známkou „OSCert“, avšak vzhľadom na vyššie uvedené argumenty odôvodňujúce nezameniteľnosť zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou, možno aj v tomto prípade konštatovať, že k pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia s nezapísaným označením namietateľa nebude dochádzať a ani k neoprávnenému ťaženiu z jeho rozlišovacej spôsobilosti.

Prihlasovateľ poukázal aj na to, že v dôkazoch namietateľa na preukázanie používania nezapísaného označenia sa čisto slovné označenie „QSCert“ nenachádza, ale je v nich kombinované farebné označenie „QSCert“ v tmavomodrej farbe na bledomodrom podklade vsunuté do jasnočervenej šípky orientovanej smerom doprava, čím zameniteľnosť nezapísaného označenia so zverejneným označením je ešte výrazne nižšia.

Prihlasovateľ dodal, že v súvislosti s dôkazom o „Evidencii vydaných osvedčení“ nie je jasné, v akom zmysle je možná zámerna na strane verejnosti, keďže databáza slúži len pre interné potreby namietateľa.

Podľa prihlasovateľa z uvedeného vyplýva, že nemôže dochádzať k zámene porovnávaných označení u spotrebiteľskej verejnosti a ani k ich vzájomnej asociácii, a rovnako ani k zámene podnikateľských subjektov. Z uvedeného automaticky vyplýva, že nebude dochádzať ani k neoprávnenému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia namietateľa.

Prihlasovateľ na základe uvedených skutočností navrhol, aby úrad námietky v celom rozsahu zamietol a prihlášku zverejneného označenia zapísal do registra ochranných známk pre všetky prihlasované tovary a služby.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

Podľa § 7 písm. a) 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 zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška kombinovaného zverejneného označenia „Q ISO cert“, číslo spisu POZ 1857-2012, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 6.12.2012 prihlasovateľom ISO QUALITYCERT s.r.o., Novozámocká 102, 949 05 Nitra a zverejnená vo Vestníku úradu 1.3.2013 pre tovary a služby v triedach 16, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ QSCert, spol. s r. o., Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen je majiteľom slovnej ochrannej známky „QSCert“ č. 196121 (ďalej „staršia ochranná známka“), s právom prednosti od 29.3.2000, ktorá je zapísaná pre služby v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky vyplýva, že staršia ochranná známka má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlasované pre nasledujúce tovary a služby:

trieda 16 – „*tlačoviny na školiace účely, tlačené certifikáty*“,

trieda 41 – „*manažérske školenia, poradenské služby týkajúce sa vzdelávania a školenia manažmentu a personálu, poradenstvo v oblasti školenia a vzdelávania, poskytovanie školenia a vzdelávania, školenia*“

zamerané na podnikové riadenie, školenie, konzultačné služby na školenie manažmentu, vydávanie vzdelávacích školiacich materiálov, vydávanie vzdelávacích materiálov“;

trieda 42 – *„certifikačné služby (kontrola kvality), environmentálna kontrola, kontrola kvality, preverovanie a certifikácia manažérskych systémov a personálu, certifikačná činnosť manažérskych systémov, preverovanie a certifikácia systémov kvality“.*

Staršia ochranná známka je zapísaná pre služby:

trieda 42 – *„certifikácia manažérskych systémov a personálu“.*

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb prihlasovaných pre zverejnené označenie a zapísaných služieb pre staršiu ochrannú známku je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi a službami, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah. Zároveň je významné aj kritérium konečného spotrebiteľa, ktorému sú takto označené tovary a služby určené, teda to, ako porovnávané tovary a služby vnímajú koneční spotrebitelia. Číslo triedy jednotlivých tovarov a služieb slúži len na potreby zatriedenia, prípadne vyjasnenia povahy a služieb, avšak nepredstavuje dôkaz o ich podobnosti, resp. rozdielnosti.

Zverejnené označenie je prihlasované pre služby *„certifikácia manažérskych systémov a personálu“* v triede 42, ktoré možno aj bez podrobnej analýzy považovať za zhodné so zapísanými službami *„certifikácia manažérskych systémov a personálu“* pre staršiu ochrannú známku v triede 42. Ďalšie služby zverejneného označenia *„certifikačné služby (kontrola kvality), environmentálna kontrola, kontrola kvality, preverovanie manažérskych systémov a personálu, certifikačná činnosť manažérskych systémov, preverovanie a certifikácia systémov kvality“* v triede 42 môžu byť poskytované subjektmi, ktorých predmetom činnosti je *„certifikácia manažérskych systémov a personálu“*, t. j. preverovanie, overovanie, porovnávanie kvality tovarov a služieb a vykonávanie kontroly a dohľadu nad kvalitou tovarov a služieb v rôznych oblastiach a ich konformitou s príslušnými predpismi. Vzhľadom na to, že staršia ochranná známka chráni všeobecne formulované služby, ktoré môžu zahŕňať aj bližšie špecifikované služby zverejneného označenia zamerané na kontrolu kvality a preverovanie kvality, či manažérskych systémov a personálu, okrem iného aj v oblasti životného prostredia, je potrebné považovať uvedené služby zverejneného označenia v triede 42 za s nimi vysoko podobné a nemožno vylúčiť, že by sa relevantná spotrebiteľská verejnosť mohla domnievať, že tieto služby pochádzajú od toho istého subjektu, resp. od subjektu prepojeného so subjektom poskytujúcim uvedené služby chránené staršou ochrannou známkou.

Všetky ďalšie služby zverejneného označenia *„manažérske školenia, poradenské služby týkajúce sa vzdelávania a školenia manažmentu a personálu, poradenstvo v oblasti školenia a vzdelávania, poskytovanie školenia a vzdelávania, školenia zamerané na podnikové riadenie, školenie, konzultačné služby na školenie manažmentu, vydávanie vzdelávacích školiacich materiálov, vydávanie vzdelávacích materiálov“* v triede 41 možno považovať za podobné so zapísanými službami *„certifikácia manažérskych systémov a personálu“* pre staršiu ochrannú známku v triede 42, aj napriek skutočnosti, že sú zatriedené v odlišných triedach. Ide o služby, ktoré sa navzájom dopĺňajú, keďže cieľom služby *„certifikácia personálu“* je udelenie osvedčenia pre interných audítorov a manažérov kvality, ktorí na uvedenú činnosť boli predtým subjektom, ktorý má na to povolenie vyškolení, pričom v praxi sú to často rovnaké subjekty, ktoré poskytujú samotnú certifikáciu.

Čo sa týka tovarov zverejneného označenia *„tlačoviny na školiace účely, tlačené certifikáty“* v triede 16 možno taktiež pokladať za podobné so zapísanými službami *„certifikácia manažérskych systémov a personálu“* pre staršiu ochrannú známku v triede 42, pretože prihlasované tovary môžu byť doplnkové k poskytovaným službám namietateľa. Výstupom *„certifikácie manažérskych systémov a personálu“* je certifikát vo forme listiny, bez vydania ktorého by certifikácia nespĺňala svoj cieľ a účel.

Možno tiež uviesť, že k podobnosti tovarov a služieb zverejneného označenia so službami staršej ochrannej známky do veľkej miery prispieva práve samotné zverejnené označenie, ktoré dáva spotrebiteľovi priamo informáciu o charaktere poskytovaných služieb.

Porovnanie tovarov a služieb zverejneného označenia so službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku možno zhrnúť do konštatovania, že pri všetkých tovaroch a službách zverejneného označenia bola konštatovaná zhoda a/alebo podobnosť so službami staršej ochrannej známky.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1857-2012)



Staršia ochranná známka (OZ č. 196121)

QSCert

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 o porovnanie kombinovaného zverejneného označenia vo farebnom vyhotovení modrej a čiernej farby so staršou slovnou ochrannou známkou. Pri vizuálnom vnímaní porovnávaných označení napriek grafickej úprave a vyfarbeniu slovných prvkov „Q ISO cert“ zverejneného označenia bežnému spotrebiteľovi neunikne skutočnosť, že zverejnené označenie obsahuje celý slovný prvok „QSCert“ staršej ochrannej známky, ktorý je napísaný verzálami štandardného typu písma veľkej a malej abecedy tak, že prvé tri písmená „QSC“ sú veľkej abecedy a zvyšne tri písmená „ert“ sú malej abecedy. Slovný prvok „Q ISO cert“ zverejneného označenia je napísaný tak, že najvýraznejšie písmeno „Q“ je veľkej abecedy v zvláštnej grafickej úprave a vo farebnom vyhotovení modročiernej farby. Ďalší slovný prvok „ISO“ je tiež napísaný písmenami veľkej tlačenej abecedy modrou farbou tak, že jednotlivé písmená majú klesajúcu tendenciu od písmena „I“ smerom k písmenu „O“ a tento slovný prvok sa nachádza vo vnútri oválnej časti písmena „Q“. Posledný slovný prvok „cert“ je napísaný písmenami malej tlačenej abecedy tiež modrou farbou a je umiestnený z vonkajšej strany oválnej časti písmena „Q“ tak, že je vsunutý medzi túto oválnu časť a vlnovku. Slovný prvok zverejneného označenia obsahuje oproti slovnému prvku staršej ochrannej známky navyše dve písmená „I“ a „O“, ktoré sú v skladbe deskriptívneho slova „ISO“ umiestnené pred a za písmenom „S“. Napriek grafickej úprave a modročiernemu vyfarbeniu slovného prvku zverejneného označenia možno uviesť, že spotrebiteľia zverejnené označenie z vizuálneho hľadiska budú prednostne vnímať ako písmená, a teda prostredníctvom slovného prvku „Q ISO cert“, v ktorom je obsiahnutý celý slovný prvok „QSCert“ staršej ochrannej známky. Uvedené tvrdenie možno tiež založiť na argumente, že priemerný spotrebiteľ sa aj pri kombinovaných označeniach pri vizuálnom vnímaní väčšinou orientuje na slovné prvky, prostredníctvom ktorých môže spätne na označenie odkázať. Na základe uvedených skutočností možno konštatovať vizuálnu podobnosť medzi porovnávanými označeniami aj keď len v nižšej miere.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky **z fonetického hľadiska** je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že zverejnené označenie bude reprodukované za pomoci troch slabík ako „kvé-iso-cert“ a staršia ochranná známka tiež za pomoci troch slabík ako „kvé-es-cert“, resp. „kvé-s-cert“. Prvá a tretia slabika porovnávaných označení je zhodná. Druhá slabika „-iso-“ vs. „-es-“ alebo „s“ je čiastočne rozdielna, avšak v oboch prípadoch v nej zaznie z fonetického hľadiska výrazná sykavka „s“. Z uvedeného vyplýva rovnaká dĺžka, rytmus a intonácia pri fonetickej reprodukcii, na základe čoho možno porovnávané označenia ako celky považovať z fonetického hľadiska za podobné.

Čo sa týka posúdenia zverejneného označenia a staršej ochrannej známky **zo sémantického hľadiska** možno pripustiť, že slovné prvky „Q ISO cert“ a „QSCert“ porovnávaných označení bude spotrebiteľská verejnosť pri prvotnom kontakte s nimi vnímať ako fantazijné, ako to uviedli aj obidvaja účastníci konania, pretože nie sú v slovenskom jazyku nositeľom konkrétneho významu. Avšak na druhej strane je nutné pripustiť aj skutočnosť, že slovný prvok zverejneného označenia „Q ISO cert“ si relevantná spotrebiteľská verejnosť môže, vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám, spájať s významom „ISO certifikát kvality“, resp. „ISO certifikácia kvality“, keďže skratku „cert“ v ňom obsiahnutú bude vnímať ako odvodenú od slova „certifikát“ alebo „certifikácia“, veľké písmeno „Q“ bude spájať so začiatočným písmenom anglického slova „quality“ (kvalita) a deskriptívne slovo „ISO“ bude vnímať ako skrátenú verziu názvu Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (International Organization for Standardization), resp. skrátenú verziu

medzinárodnej normy ISO. Je dôvodné rovnako usudzovať aj v prípade slovného prvku „QSCert“ staršej ochrannej známky, nakoľko slovný základ „Q cert“ vs. „Q Cert“, na základe ktorého by dochádzalo k asociácii s uvedeným významom je rovnaký pre obidve porovnávané označenia. V prípade, že spotrebiteľská verejnosť túto súvislosť postrehne, tak možno podobnosť, resp. zhodu medzi porovnávanými označeniami zo sémantického hľadiska pripustiť, avšak je potrebné uviesť, že táto podobnosť je založená na rovnakom slovnom základe „Q cert“ vs. „Q Cert“, ktorého význam naznačuje len povahu takto označovaných tovarov a služieb.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosťou zámény je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že tovary alebo služby označené posudzovanými označeniami pochádzajú od jedného podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámény je nutné posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých okolností týkajúcich sa konkrétnej veci. Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou porovnávaných označení a podobnosťou označovaných tovarov a služieb. Pri posudzovaní označení je potrebné tiež vziať do úvahy skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma označenia ako celky a neskúma ich jednotlivé detaily a navyše má len zriedka možnosť vykonať priame porovnanie označení, ale musí sa spoliehať na ich nedokonalý obraz, ktorý označenia zanechali v jeho pamäti.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény je potrebné vyhodnotiť aj 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 relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb spotrebiteľská verejnosť, ktorá im venuje zvýšenú pozornosť pri ich výbere, keďže sa nejedná o produkty dennej spotreby, ale odborne a finančne náročnejšie tovary a služby.

Pri komplexnom hodnotení pravdepodobnosti zámény zverejneného označenia a staršej ochrannej známky je potrebné uviesť, že každý prihlasovateľ má široké možnosti pri voľbe známkového motívu a jeho jednotlivých prvkov, ktoré by nemali evokovať príbuznosť s označeniami, ktoré sú už zapísané ako ochranné známky. Pri porovnaní zverejneného označenia a staršej ochrannej známky bolo zistené, že aj napriek grafickej úprave a modročiernemu vyfarbeniu slovného prvku zverejneného označenia budú spotrebiteľia zverejnené označenie z vizuálneho hľadiska vnímať hlavne prostredníctvom slovného prvku „Q ISO cert“, v ktorom je obsiahnutý celý slovný prvok „QSCert“ staršej ochrannej známky, pretože priemerný spotrebiteľ sa aj pri kombinovaných označeniach (stvárajúcich len graficky niektoré z písmen slovného prvku) pri vizuálnom vneme väčšinou orientuje na slovné prvky, prostredníctvom ktorých môže späť na označenie odkázať. Na základe uvedenej skutočnosti bola konštatovaná vizuálna podobnosť medzi porovnávanými označeniami aj keď v nízkej miere. Ďalej bola konštatovaná ich podobnosť aj z fonetického hľadiska. Sémantické hľadisko sa pri celkovom zhodnotení podobnosti označení, ako to uviedli aj obidvaja účastníci konania, buď neuplatní vzhľadom na fantazijný charakter slovných prvkov „Q ISO cert“ vs. „QSCert“ alebo možno hovoriť o podobnosti, či dokonca zhode porovnávaných označení aj zo sémantického hľadiska, avšak len za predpokladu, že relevantná spotrebiteľská verejnosť bude jednotlivé skratky, z ktorých slovné prvky porovnávaných označení pozostávajú, významovo spájať s kvalitou (písmeno „Q“), s certifikátom alebo certifikáciou (skratku „cert“ vs. „Cert“) a skrátanou verziou názvu Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu, resp. skrátanou verziou medzinárodnej normy ISO (skratku „ISO“). Avšak je potrebné zdôrazniť, že v súvislosti s tovarmi a službami, ktoré boli posúdené ako zhodné a/alebo podobné, ani použitá grafická úprava a farebná kombinácia nepostačuje na to, aby eliminovala skutočnosť, že vo zverejnenom označení sú rovnako ako v staršej ochrannej známke použité zhodné skratky z rovnakých výrazov „Quality“ (písmeno „Q“) a „certifikácia“ (písmená „cert“), ktoré napriek tomu, že sa priamo viažu k poskytovaným službám certifikácie majú za následok, že relevantný spotrebiteľ aj pri vyššej pozornosti bude vnímať rovnakú koncepciu tvorby skratiek z opisných výrazov ako zjednocujúci prvok a porovnávané označenia, pokiaľ si ich aj priamo nezamení, si bude navzájom spájať a domnievať sa, že ide len o ďalšie označenie namietateľa alebo s ním prepojeného subjektu.

Napokon je potrebné sa vyjadriť k argumentu prihlasovateľa, ktorý uviedol, že obrazový prvok v tvare

písmena „Q“ má už chránený v zapísanej ochrannej známke č. 234955 „CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM Q IQC“ pre tovary a služby v triedach 16, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, s právom prednosti od 6.12.2012, pričom proti tomuto označeniu neboli vznesené námietky. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že pravdepodobnosť zámery označení podľa ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach môže byť predmetom posudzovania úradu len na základe námietok, resp. po zápise ochrannej známky do registra len na základe návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, podaných majiteľom staršej ochrannej známky. Keďže voči ochrannej známke prihlasovateľa č. 234955 „CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM Q IQC“ námietky, resp. návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú majiteľom staršej ochrannej známky č. 196121 „QSCert“ podané nikdy neboli, pravdepodobnosť zámery týchto dvoch ochranných známk úradom posudzovaná nebola.

Keďže v danom prípade bolo zistené naplnenie podmienok námietkového dôvodu uplatneného podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pre všetky tovary a služby zverejneného označenia, úrad sa nezaoberal posúdením, či došlo k naplneniu podmienok ďalšieho namietateľom uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. f) citovaného zákona, pretože zistenia úradu by nemali vplyv na konečné rozhodnutie.

Vzhľadom na uvedené 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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ing. Ingrid Brežňanová
vedúca
oddelenia sporových konaní

Doručiť:

ISO QUALITYCERT s.r.o.
Ing. B. M.
Novozámocká 102
949 05 Nitra

JUDr. Romana Záthurecká
J. Chalupku 8
974 01 Banská Bystrica

