



Banská Bystrica 6. marca 2015
POZ 1682-2012 II/17-2015

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 25. marca 2014 prihlasovateľom DSI DATA, s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej len „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1682-2012/N-16-2014/Zach zo 17. februára 2014 o čiastočnom vyhovení námietkam proti zápisu označenia „FlexiTEL“, č. spisu POZ 1682-2012, do registra ochranných známk, podaným namietateľom FlexiTel TelefonService GmbH, Lützowstr. 105/106, 10785 Berlín, Nemecko, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Pavlom Tomešom, Repašského 20, 841 02 Bratislava (ďalej len „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre časť nárokovaných služieb v triedach 35 a 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozhodnutie zn. POZ 1682-2012/N-16-2014/Zach zo 17. februára 2014 mení takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 1682-2012/N-16-2014/Zach zo 17. februára 2014 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) čiastočne vyhovené námietkam proti zápisu kombinovaného označenia „FlexiTEL“, č. spisu POZ 1682-2012 (ďalej len „prihlásené označenie“), do registra ochranných známk a predmetná prihláška ochrannej známky bola čiastočne zamietnutá pre služby „*poskytovanie bezplatného telefonovania, predplatené telekomunikačných služieb (pre tretie osoby), odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiťel'ov), telefonické aukcie*“ v triede 35 a služby „*poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; telekomunikačné služby; počítačová komunikácia; telefonická komunikácia; internetové telefónne služby; služby bezdrôtového telefonovania; e-mailové a faxové služby; hlasová odkazová služba; faxové komunikačné služby; poskytovanie virtuálneho vybavenia pre interakciu v reálnom čase medzi počítačovými užívateľmi; transmisia dát prostredníctvom použitia elektronického spracovania obrazu telefonickým spojením; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; telekomunikačný prenos elektronických tlačovín, časopisov, periodík, kníh a iných dát prostredníctvom telekomunikačnej siete vrátane internetu a/alebo intranetu; telekomunikačný prenos informácií na internete vrátane prevádzkovania elektronických nástienok, chatov, blogov, diskusných skupín týkajúcich sa najmä televíznych programov, filmov a televíznych prenosov, ako aj využívania optického internetu, digitálnej káblovej televízie, bezplatného telefonovania; poskytovanie prístupu k online informačným dátovým službám; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; interaktívne služby na uľahčenie nahrávania televíznych programov (telekomunikačná služba); interaktívne služby pre televíznych divákov umožňujúce predvoľbu programov (telekomunikačná služba); interaktívne televízne a rozhlasové vysielanie; vysielanie káblovej*

televízie; vysielanie internetovej televízie; komunikácia prostredníctvom optických káblov; obsluha televíznych káblových sietí; bezdrôtové prenosy a vysielanie televíznych programov; satelitné vysielanie; platené služby televíznych prenosov; elektronická pošta; prenos signálu pomocou satelitu; rozhlasové vysielanie; telekomunikačné informácie; telekonferenčné služby; televízne vysielanie; teletextové služby; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); poskytovanie televíznych vysielacích zariadení na vysielanie z exteriérov; poskytovanie služieb televíznych vysielateľov na vysielanie signálu zo zeme do satelitu; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu“ v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si uplatnil námietky podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach a ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky Spoločenstva č. 996124 „FLEXITEL“ (ďalej len „staršia ochranná známka“). Vo vzťahu k službám prihláseného označenia, ktoré považoval za zhodné alebo podobné so službami staršej ochrannej známky, konštatoval existenciu pravdepodobnosti zámeny.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že pokiaľ by bolo prihlásené označenie používané vo vzťahu ku kolíznym službám v triedach 35 a 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako navzájom zhodné, podobné alebo súvisiace, je dôvodné sa domnievať, že by existovala možnosť jeho priamej zámeny so staršou ochrannou známkou, ako aj možnosť, že by sa spotrebiteľ nazdával, že služby označené porovnávanými označeniami pochádzajú od rovnakého subjektu alebo ekonomicky prepojených subjektov. Prvostupňový orgán totiž porovnávané označenia vyhodnotil ako foneticky a sémanticky zhodné a vizuálne podobné, pričom poukázal na to, že staršia ochranná známka je celá obsiahnutá v prihlásenom označení, pričom spoločný slovný prvok „FlexiTEL“ je v ňom dominantný. Hoci pripustil, že konštatovaná zhodnosť, resp. podobnosť porovnávaných označení spočíva v slovnom prvku, ktorý má vo vzťahu ku kolíznym službám iba nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť, súčasne upozornil na skutočnosť, že prihlásené označenie sa od staršej ochrannej známky líši len v nevýraznom grafickom stvárnení – obrazovom prvku, ktorý nie je dostatočne výrazný, aby si ho spotrebiteľ zapamätal, a neobsahuje iné dištinkívne prvky, ktoré by zabezpečovali jeho dostatočné odlišenie.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorého odôvodnení vyjadril presvedčenie, že prvostupňový orgán nesprávne posúdil skutkový stav tak z vecného, ako aj právneho hľadiska, nezohľadnil podstatnú časť jeho argumentácie a nevyjadril sa k väčšine zásadných argumentov, ktoré boli uvedené vo vyjadrení k predmetným námietkam. Ďalej zdôraznil, že prvostupňové rozhodnutie protirečí inému rozhodnutiu úradu v skutkovo totožnej veci (rozhodnutie zn. POZ 1247-2012/Z-94-2013 z 8. marca 2013, ktorým bolo zamietnuté slovné označenie „FlexiTEL“ z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti), čím došlo aj k porušeniu zásady správneho konania v zmysle § 3 ods. 5 druhá veta zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), podľa ktorého „*správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely*“.

Prihlasovateľ prvostupňovému orgánu vyčítal najmä nekonzistentnosť vlastných tvrdení, keď v predmetnom prípade staršej slovnej ochrannej známky „FLEXITEL“ priznal nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť, zatiaľ čo vo vyššie uvedenom rozhodnutí bolo konštatované, že slovné označenie „FlexiTEL“ nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je označením opisným a chýba mu potrebná originalita, ktorá by umožnila spotrebiteľovi rozlíšiť takto označené služby pochádzajúce od rôznych osôb. Upozornil na fakt, že obidve rozhodnutia pritom od seba z časového hľadiska nedelí ani rok, a preto sa úrad nemôže odvolávať na zmenu a vývoj rozhodovacej praxe. Ako ďalšie príklady označení, ktoré boli úradom zamietnuté z dôvodu opisnosti, a teda nedostatku rozlišovacej spôsobilosti, uviedol označenia „FlexiTV“, „FlexiHOSTING“ a „FlexiNET“.

Podľa prihlasovateľa mal teda prvostupňový orgán jasne konštatovať, že slovné označenie „FLEXITEL“, ktoré predstavuje staršiu ochrannú známku, nemá bez ďalšieho dištinkívneho slovného alebo obrazového prvku rozlišovaciu spôsobilosť. Prvostupňový orgán však nedokázal vecne správne posúdiť skutkový stav, naopak, vytvoril zásadné protirečenia. Prihlasovateľ poznamenal, že nemá záujem spochybňovať platnosť staršej ochrannej známky Spoločenstva (ktorá bola zapísaná do registra ešte pred vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie), upozornil však na to, že táto nemá na území Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť, pretože ju tvorí výlučne opisné označenie a vzhľadom na jeho všeobecnosť ho môže používať každý, čo znamená, že sa nemôže stať predmetom dispozičného práva jedného subjektu.

V nadväznosti na uvedené prihlasovateľ poukázal na predchádzajúcu prax úradu, konkrétne rozhodnutie zn. POZ 3509-2003 N/13-2006/Mu z 23. januára 2006 vo veci „SAMARITÁN vs. SAMARITÁN“, ktoré podľa neho potvrdzuje, že je možné ponechať koexistovať dve označenia tvorené totožným, avšak opisným slovným prvkom, ktoré sa líšia v grafických prvkoch a štylizácii. Pripomenul, že v spomenutom rozhodnutí úrad vykonal posúdenie podobnosti a pravdepodobnosti zámeny označení iba v rozsahu dištingtívnych prvkov, čo považoval prihlasovateľ za správne a vyjadril počudovanie nad tým, prečo sa v preskúvanom prípade od svojej praxe odchyľil. V tejto súvislosti doplnil, že tento argument uviedol už vo vyjadrení k námietkam, prvostupňový orgán sa s ním však vo svojom rozhodnutí nevysporiadal. Upozornil preto, že rozhodnutia správnych orgánov by mali byť riadne odôvodnené. Prvostupňový orgán podľa neho namiesto právneho a vecného posúdenia tohto právne komplexného a náročného prípadu prejavil snahu vyhnúť sa akejkoľvek konfrontácii s jeho argumentmi.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté prvostupňové rozhodnutie zmenil a podané námietky v celom rozsahu zamietol ako nedôvodné, resp. aby napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové konanie.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 29. apríla 2014 odmietol argumentáciu prihlasovateľa ako účelovú a doplnil, že prvostupňové rozhodnutie považuje za objektívne.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

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 § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

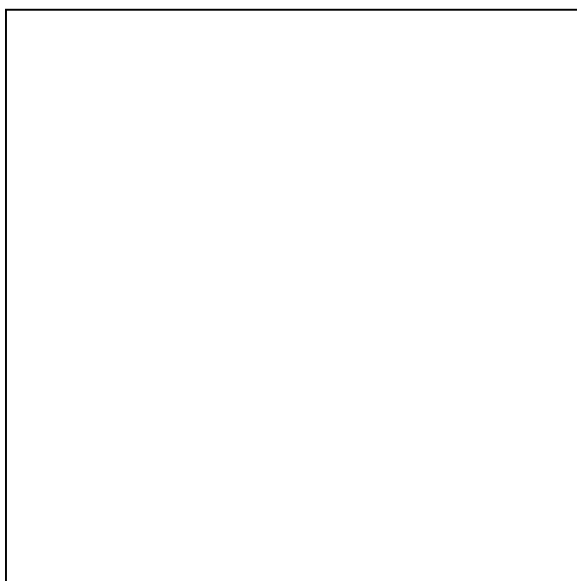
Podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Prihláška kombinovanej ochrannej známky „FlexiTEL“, č. spisu POZ 1682-2012, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 8. novembra 2012 prihlasovateľom DSI DATA, s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, a zverejnená vo vestníku úradu 4. februára 2013 pre tovary „*telefóny; telefónne záznamníky; telefónne prístroje; telefónne slúchadlá; telefónny záznamník; telefónne terminály; telefaxové prístroje; faxové zariadenia; videotelefóny; mikrofóny; pásky na zvukové nahrávanie; nosiče zvukovo-obrazových záznamov; magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; audiovizuálne záznamové disky; predplatené zariadenia pre televízne prístroje; CD disky; DVD disky; programové vybavenie počítačov; programy na počítačové hry; audiovizuálna technika na výučbu; čítacie zariadenia (informatika); čítacie zariadenia (na napovedanie pre účinkujúcich); optické čítače; monitorovacie počítačové programy; koaxiálne káble; magnetické médiá; magnetické páskové jednotky do počítačov; karty pamäťové a mikroprocesorové (v počítačoch); počítače; počítačové pamäte; počítačový softvér; operačné programy*

(nahrané); periférne zariadenia počítačov; procesory (základné jednotky samočinného počítača); tlačiarne k počítačom; monitory (počítačový hardvér); myši (informatika); podložky pod myš; diaľkové ovládače; kompaktné disky; magnetické disky; optické disky; optické kompaktné disky; prenosný prehrávač; DVD prehrávače; elektrické monitorovacie prístroje; vysielacie zariadenia (telekomunikácie); vysielacie elektronických signálov; vysokofrekvenčné prístroje; výškomery; zariadenia na spracovanie údajov zosilňovače; zariadenia na prenášanie zvuku; disky na zvukové nahrávky; nosiče zvukových nahrávok; pásky so zvukovými nahrávkami; zvukové prehrávacie zariadenia; prehrávače; zvukovody; akustické linky; antény na príjem a prenos televíznych signálov; prístroje na príjem satelitnej televízie; dekodéry satelitného televízneho signálu; digitálne televízie; elektrické počítačové hry prispôbené na použitie s televíznymi prijímačmi; kódovače satelitného televízneho signálu; koncové transkodéry káblovej televízie; kryty na televízne zariadenia; mobilné jednotky na televízne vysielanie; nahrávky televíznych programov na nosičoch; nahrávky televíznych filmov na nosičoch; opakovače pre rozhlasové a televízne stanice; rezacie prístroje na filmy; strihacie zariadenia na filmy; prenosné kamery na televízne vysielanie; priemyselné televízne kamery; rádiové a televízne antény; televízne prístroje; televízne synchronizačné zariadenie; televízne vysielacie; televízne zobrazovacie prístroje; terminály (konektory) pre televízne súpravy; videokamery na integrované televízne strihanie záznamu; videokamery pre televízne prenosové systémy; fotografické filtre; fotoaparáty; fotokomory; lampy do fotokomôr; fotokopírovacie stroje (fotografické, elektrostatické alebo termické); fotografické hľadáčky; hologramy; hracie zariadenia fungujúce po pripojení na externú obrazovku alebo monitor; kinematografické kamery; kinofilmy (exponované); magnetické pásky; magnetofóny; megafóny; meracie prístroje; meracie pomôcky; metronómy; diapozitívy; diaprojektory; premietacie plátna; rádiá; rádiotelefonné zariadenia; rádiotelegrafické zariadenia; reproduktory; amplióny; satelitné navigačné prístroje; skúšobné prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely; televízne prijímače; audio a videoprijímače; elektrické tmiče svetla; videokamery; videokazety; videopásky“ v triede 9 a pre služby „poskytovanie reklamného priestoru a reklamných online adresárov na vyhľadávanie a zobrazovanie informácií, blogov, diskusií, videí a fotografií týkajúcich sa najmä televíznych programov, filmov a televíznych prenosov, ako aj využívania optického internetu, digitálnej káblovej televízie, bezplatného telefonovania; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); predplácanie televíznych staníc; služby porovnávania cien; prieskum sledovanosti rozhlasového a televízneho vysielania; služby outsourcingu pre služby v triede 35; prieskum trhu na účely zhromažďovania informácií o televíznych divákoch; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); komerčné vyhľadávacie služby prostredníctvom internetu; komerčné informačné kancelárie; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; lepenie plagátov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodné alebo podnikateľské informácie; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; zabezpečovanie predplácania novín a časopisov; zaobstarávanie predplatného pre tretie osoby; prenájom kancelárskych strojov a zariadenia; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; príprava inzertných stĺpcov; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné služby; televízna reklama; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; organizovanie autogramiád a krstov vydaných kníh na reklamné a propagačné účely; vyhľadávanie sponzorov; spracovanie textov; štatistické kompilácie; účtovníctvo; fakturácia; vedenie kartoték v počítači; vedenie účtovných kníh; vydávanie reklamných alebo náborových textov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach; sprostredkovanie obchodu s tovarom prostredníctvom internetu; maloobchodné a veľkoobchodné služby, najmä prostredníctvom internetu s tovarmi uvedenými v triede 9; zhromažďovanie rozličných výrobkov pre tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkovi, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť, najmä prostredníctvom internetu s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov, s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením počítačov, s počítačovým hardvérom a softvérom, s počítačovými hrami; odborné obchodné poradenstvo; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodné služby pri poskytovaní sponzorskej podpory televíznym programom (vyhľadávanie sponzorov); obchodné služby pri poskytovaní sponzorskej podpory televíznym reklamám (vyhľadávanie sponzorov); telefonické a televízne aukcie; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu“ v triede 35 a „poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; telekomunikačné služby;

počítačová komunikácia; telefonická komunikácia; internetové telefónne služby; služby bezdrôtového telefonovania; e-mailové a faxové služby; hlasová odkazová služba; faxové komunikačné služby; poskytovanie virtuálneho vybavenia pre interakciu v reálnom čase medzi počítačovými užívateľmi; transmisia dát prostredníctvom použitia elektronického spracovania obrazu telefonickým spojením; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; telekomunikačný prenos elektronických tlačovín, časopisov, periodík, kníh a iných dát prostredníctvom telekomunikačnej siete vrátane internetu a/alebo intranetu; telekomunikačný prenos informácií na internete vrátane prevádzkovania elektronických nástienok, chatov, blogov, diskusných skupín týkajúcich sa najmä televíznych programov, filmov a televíznych prenosov, ako aj využívania optického internetu, digitálnej káblovej televízie, bezplatného telefonovania; poskytovanie prístupu k online informačným dátovým službám; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; interaktívne služby na uľahčenie nahrávania televíznych programov (telekomunikačná služba); interaktívne služby pre televíznych divákov umožňujúce predvoľbu programov (telekomunikačná služba); interaktívne televízne a rozhlasové vysielanie; vysielanie káblovej televízie; vysielanie internetovej televízie; komunikácia prostredníctvom optických káblov; obsluha televíznych káblových sietí; bezdrôtové prenosy a vysielanie televíznych programov; satelitné vysielanie; platené služby televíznych prenosov; elektronická pošta; prenájom prístrojov na prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; správ; prenos signálu pomocou satelitu; rozhlasové vysielanie; spravodajské agentúry; telekomunikačné informácie; telekonferenčné služby; televízne vysielanie; teletextové služby; tlačové kancelárie; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); poskytovanie televíznych vysielacích zariadení na vysielanie z exteriérov; prenájom rozhlasových a televíznych vysielacích zariadení; prenájom vybavenia káblovej televízie; poskytovanie služieb televíznych vysielateľov na vysielanie signálu zo zeme do satelitu; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu“ v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Podané námietky smerovali proti časti služieb nárokovaných v triede 35 a proti všetkým službám nárokovaným v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:



(publikovanie príručiek, letákov a iných školiacich materiálov týkajúcich sa telefónneho marketingu a siete - zakladanie EDP telemarketingových pracovných staníc) v triede 41 a „*design, project management and project development of call centre concepts and the equipping thereof with special EDP software; development of EDP apparatus and parts therefor, and peripheral technology for creating network-based EDP telemarketing work stations; development of EDP programs for telecommunications services being inbound and outbound telemarketing in the fields of sales, consultation, sales support, attracting new customers, customer care, address management, databases, in particular in the insurance and financial sectors; consultancy in the field of health care, in particular consultancy for the insured, for doctors and pharmacists, hospitals, insurance, pharmaceutical companies, public bodies, government agencies and other health care groups in matters concerning therapy and the supplying of medicines; development and implementation of health management programs and integrated supply strategies for patients; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agricultural services; legal services; scientific and industrial research; computer programming*“ (dizajn, projektový manažment a vývoj projektov call-centrovej koncepcie a s vybavením špeciálnym softvérom EDP; vývoj EDP zariadení a jeho častí, a periférne technológie pre tvorbu siete – založených na EDP telemarketingových prevádzkach; vývoj EDP programov pre telekomunikačné služby pre prichádzajúci a odchádzajúci telemarketing v oblasti predaja, konzultácie, podpora predaja, získavanie nových zákazníkov, starostlivosť o zákazníka, manažment, databázy, najmä v sektore poisťovníctva a financií; poradenstvo v oblasti zdravotnej starostlivosti, najmä poradenstvo pre poistencov, lekárov a lekárníkov, nemocnice, poistenie, farmaceutických spoločností, verejných inštitúcií, vládnych agentúr a ostatných zdravotníckych inštitúcií zaoberajúcich sa terapiou a dodávkou liekov; rozvoj a implementácia zdravotníckych manažmentových programov a komplexná dodávateľská stratégia pre pacientov; zdravotná, hygienická starostlivosť a starostlivosť v oblasti krásy; veterinárne a poľnohospodárske služby; právne služby; vedecký a priemyselný výskum; počítačové programovanie) v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil s výsledkom posúdenia predmetných námietok, pričom prvostupňové rozhodnutie spochybnil najmä pokiaľ ide o posúdenie miery rozlišovacej spôsobilosti, akou disponujú kolízne označenia, hlavne staršia ochranná známka, a tiež v otázke vplyvu dištinktívnych prvkov na celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámény. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade preskúma napadnuté rozhodnutie v tomto rozsahu.

Pravdepodobnosť zámény v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach znamená riziko, že priemerný spotrebiteľ si tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami v obchode priamo zamení, prípadne môže byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené prihláseným označením a staršou ochrannou známkou pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámény preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy ich dominantné a rozlišujúce prvky. Pokiaľ ide o charakter jednotlivých prvkov označení alebo ochranných známk a stupeň ich rozlišovacej spôsobilosti, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v rámci komplexného posúdenia pravdepodobnosti zámény označení alebo ochranných známk je potrebné zohľadňovať predovšetkým skutočné vlastnosti prvku s ohľadom na to, či tento má alebo nemá opisnú povahu vo vzťahu k dotknutým tovarom alebo službám, resp. či nie je prvkom, ktorému možno priznať na základe preukázania používania staršej ochrannej známky zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť, a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť porovnávaných tovarov a služieb, a tiež vzájomnú previazanosť medzi zhodnosťou alebo podobnosťou kolíznych označení a zhodnosťou alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

Pokiaľ ide o prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie podobnosti kolíznych označení z jednotlivých hľadísk a posúdenie podobnosti tovarov a služieb, voči týmto prihlasovateľ nevzniesol žiadne výhrady, preto bude orgán rozhodujúci o rozklade vychádzať zo záverov uvedených v prvostupňovom rozhodnutí, konkrétne, že kolízne označenia sú vizuálne podobné a foneticky a sémanticky zhodné a kolízne služby sú v časti navzájom zhodné a podobné a v časti nepodobné.

Čo sa týka celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámény, ako už bolo uvedené vyššie, jednou z okolností, ktoré je potrebné zobrať do úvahy, je vplyv dištinktívnych prvkov porovnávaných označení. Je preto potrebné určiť, aký je stupeň rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky a prihláseného označenia, prípadne ich jednotlivých prvkov. Z rozsudkov Súdneho dvora ES vo veci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha/Metro-Goldwyn-Mayer z 29. septembra 1998 a vo veci C-342/97, Lloyd Schuhfabrik

Meyer & Co. GmbH proti Klijsen Handel BV totiž vyplýva, že pravdepodobnosť zámény je tým vyššia, čím väčšia je rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky a že skoršie ochranné známky, ktoré majú vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, či už v dôsledku svojej povahy alebo z dôvodu známosti na trhu, sú preto chránené vo väčšom rozsahu ako tie, ktorých rozlišovacia spôsobilosť je nižšia.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že hlavný argument prihlasovateľa spočíval v konštatovaní, že staršia, výlučne slovná ochranná známka „FLEXITEL“, nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť, čím oponoval tvrdeniu prvostupňového orgánu, ktorý jej priznal síce nízku, ale predsa určitú mieru rozlišovacej spôsobilosti. Prihlasovateľ svoj záver odôvodnil rozhodnutím zn. POZ 1247-2012/Z-94-2013 z 8. marca 2013, ktorým úrad zamietol prihlášku slovnej ochrannej známky „FlexiTEL“ z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že skutočnosť, že slovné označenie „FlexiTEL“ bolo vyššie uvedeným rozhodnutím úradu z roku 2013 zamietnuté z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti, nie je v danom prípade irelevantná. Zároveň však je pravdou, že podané námietky boli v predmetnom prípade založené na existencii staršej ochrannej známky Spoločenstva, ktorá je tvorená výlučne slovným prvkov „FLEXITEL“, pričom táto vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie (1. mája 2004) získala platnosť aj na našom území. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné poukázať na to, že prihláška staršej ochrannej známky bola podaná jej majiteľom (v predmetnom prípade v postavení namietateľa) ešte v roku 1998, pričom je dôvodné tvrdiť, že požiadavky na zápisnú spôsobilosť označení prihlásených v období jej zápisu boli v porovnaní so súčasnosťou iné, čo je dôsledkom toho, že prax v oblasti ochranných známok nie je nemenná a aj s ohľadom na príslušný trh sa postupne vyvíja. Z uvedeného vyplýva, že aj keď existuje zrejmy rozpor v posúdení zápisnej spôsobilosti označenia „FlexiTEL“ úradom na jednej strane a staršej ochrannej známky „FLEXITEL“ Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu na strane druhej, tento postup je odôvodnený jednak skutočnosťou, že v týchto veciach rozhodovali nezávisle dve rôzne inštitúcie, navyše zjavne s veľkým časovým odstupom (cca 15 rokov), tzn. v čase, keď sa prax v posudzovaní zápisnej spôsobilosti prihlásených označení mohla odlišovať.

V nadväznosti na uvedené je potrebné zdôrazniť, že pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky ako celku, je nutné vychádzať z toho, že táto má určitú vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť. V predmetnom námietkovom konaní úrad totiž nemôže spochybňovať platnosť ochrannej známky Spoločenstva, keďže posudzovanie platnosti ochranných známok Spoločenstva nepatrí do jeho právomoci. Rovnako posúdil túto otázku aj Súdny dvor EÚ vo veci C-196/11 P *F1-LIVE* z 24. mája 2012, bod 40 – 41 vo vzťahu k staršej národnej ochrannej známke, ktorá bola namietaná v konaní o prihláške ochrannej známky Spoločenstva pred Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu. V tejto súvislosti poznamenal, že „*charakterizovanie označenia ako opisného alebo druhového sa vyrovnáva popieraniu jeho rozlišovacej spôsobilosti*“. Postup prvostupňového orgánu, ktorý priznal staršej ochrannej známke „FLEXITEL“ aspoň nízku mieru rozlišovacej spôsobilosti, a to i napriek rozhodnutiu, ktorým úrad nedávno zamietol iné označenie „FlexiTEL“ z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti, je tak plne v súlade s európskou judikatúrou vo veciach ochranných známok.

Orgán rozhodujúci o rozklade v ďalšom vykoná celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámény medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou, pričom bude, v súlade s vyššie uvedeným, vychádzať zo skutočnosti, že staršia ochranná známka má nízku rozlišovaciu spôsobilosť, keďže namietateľ v preskúvanom prípade nepreukázal, že by táto intenzívnym a dlhodobým používaním nadobudla zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť pre jeho služby, pre ktoré bola zapísaná do registra.

Orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že si je vedomý, že rozlišovacia spôsobilosť je len jedným z viacerých faktorov, ktorý zohráva úlohu pri celkovom zhodnotení pravdepodobnosti zámény. V danom prípade však rozlišovacia spôsobilosť samotných označení, resp. ich jednotlivých prvkov, zohráva pri hodnotení pravdepodobnosti zámény dôležitú úlohu, pretože vizuálna podobnosť a fonetická a sémantická zhodnosť spočívajú práve v slovnom prvku s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou „FLEXITEL/FlexiTEL“. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na súčasnú prax v posudzovaní pravdepodobnosti zámény v prípadoch, keď sa kolízne označenia zhodujú v prvkoch, ktoré majú len nízku alebo nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť, ktorá je výsledkom rokovaní úradov pre ochranné známky v Európskej únii, vrátane Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu. Podľa tohto prístupu, keď sa porovnávané označenia zhodujú v prvku s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti, je pri posúdení pravdepodobnosti zámény potrebné zamerať sa na vplyv nezhodujúcich sa prvkov na celkový dojem označení, pričom sa zohľadní aj podobnosť/rozdielnosť a rozlišovacia spôsobilosť nezhodujúcich sa prvkov. Samotná zhoda v prvku

s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti obvykle nebude viesť k pravdepodobnosti zámény. Pravdepodobnosť zámény však môže existovať, ak ostatné prvky majú nižší (alebo rovnako nízky) stupeň rozlišovacej spôsobilosti alebo majú bezvýznamný vizuálny vplyv a celkový dojem z označení je podobný alebo celkový dojem z porovnávaných označení je veľmi podobný alebo zhodný.

V preskúvanom prípade orgán rozhodujúci o rozklade, na rozdiel od názoru prvostupňového orgánu vyjadreného v napadnutom rozhodnutí, zastáva názor, že obrazový prvok obsiahnutý v prihlásenom označení má vlastnú, priemernú rozlišovaciu spôsobilosť a zároveň nie je v rámci prihláseného označenia prvkom vizuálne bezvýznamným, ale práve naopak, je prvkom, ktorý bude jednoznačne ovplyvňovať jeho vizuálny vnem. Nie je možné súhlasiť ani so zovšeobecňujúcim tvrdením prvostupňového orgánu uvedeným v rámci vizuálneho porovnania kolíznych označení, že „obrazové prvky – farebne kombinovaných štvorcov sa bežne vyskytujú v označeniach“. Takéto hodnotenie obrazového prvku, ktorý v predmetnom prípade nepozostáva len z vyobrazenia jednoduchých farebných štvorcov, ale je zložitejšie štylizovaný, z pohľadu orgánu rozhodujúceho o rozklade nie je objektívne a neprímerane degraduje jeho vplyv na celkové vnímanie prihláseného označenia. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie obsahuje aj tento prvok, celkový dojem z porovnávaných označení nie je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zhodný ani veľmi podobný. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že obrazový prvok prihláseného označenia je vďaka svojej štylizácii, farebnosti (kombinácia červenej a modrej farby) i veľkosti dostatočne výrazný na to, aby vďaka nemu relevantný spotrebiteľ, ktorý je s ohľadom na povahu príslušných služieb priemerne, prípadne až vysoko obozretný a pozorný, dokázal porovnávané označenia, aj napriek slovným prvkom „FLEXITEL“/ „FlexiTEL“ v nich obsiahnutých, rozlíšiť.

Berúc do úvahy uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné konštatovať, že v predmetnom prípade možno pravdepodobnosť zámény v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach vylúčiť. Napriek slovnému prvku „FLEXITEL“ obsiahnutému v posudzovaných označeniach, za relevantné skutočnosti pre posúdenie pravdepodobnosti zámény v predmetnej veci je totiž potrebné považovať jednak nízku rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky, prítomnosť rozlišujúceho obrazového prvku, ktorý je z vizuálneho hľadiska dostatočne viditeľný na to, aby pozorný spotrebiteľ vďaka nemu dokázal kolízne označenia od seba odlišiť, a to aj v prípade ich použitia na rovnakých alebo podobných službách.

Orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje aj na ďalší rozmer, ktorý je pri hodnotení pravdepodobnosti zámény potrebné zobrať do úvahy, a to ten, aby sa ochranným známkam s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou neposkytovala neprímerane široká ochrana, čím by sa zároveň bránilo v zápise iným, dištinktívnym označeniami. V danom prípade je staršej ochrannej známke z dôvodu jej nízkej rozlišovacej spôsobilosti možné poskytnúť ochranu len v takom rozsahu, aký jej prináleží. Tento rozsah je pritom veľmi malý, čím sa úspešnosť v sporových konaniach môže veľmi obmedziť.

Orgán rozhodujúci o rozklade tiež zastáva názor, že v predmetnom prípade nie je možné konštatovať ani pravdepodobnosť asociácie medzi porovnávanými označeniami, a to vzhľadom na nízku rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky a vzhľadom na ďalší dištinktívny prvok tvoriaci prihlásené označenie, ktorý je spôsobilý predstavu o vzájomnej spojitosti posudzovaných označení napriek ich rovnakému slovnému prvku „FLEXITEL“, resp. „FlexiTEL“ narušiť. Zhodný slovný prvok doplnený v prípade prihláseného označenia o ďalší dostatočne dištinktívny prvok nie je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade v predmetnom prípade spôsobilý vyvolať u spotrebiteľa dojem, že v prípade prihláseného označenia ide len o ďalšie označenie namietateľa.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu dospel k záveru, že námietkam podaným v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach a smerujúcim proti zápisu prihláseného označenia do registra nie je možné v danom prípade vyhovieť a prihlásenému kombinovanému označeniu tým uprieť možnosť zápisu ako ochrannej známke.

Vzhľadom na to, že orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasil s celkovým záverom prvostupňového orgánu o existencii pravdepodobnosti zámény, berúc do úvahy argumenty prihlasovateľa uvedené v podanom rozklade, a keďže pri zrušení rozhodnutia a vrátení veci na nové prerokovanie by bol prvostupňový orgán viazaný právnym názorom odvolacieho orgánu, uznal orgán rozhodujúci o rozklade po posúdení merita veci v intenciách podaného rozkladu s ohľadom na zásadu hospodárnosti konania existenciu dôvodov na zmenu napadnutého prvostupňového rozhodnutia. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné podľa § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.
Ing. Róbert Porubčan
Puškinova 19
900 28 Ivanka pri Dunaji

II.
Ing. Pavol Tomešom
Repaškého 20
841 02 Bratislava