



Banská Bystrica 18. júna 2015
POZ 1857-2012 II/56-2015

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 23. apríla 2014 prihlasovateľom ISO QUALITYCERT, s. r. o., Novozámocká 102, 949 05 Nitra (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1857-2012/N-35-2014/St z 13. marca 2014 o vyhovení námietkam proti zápisu označenia „Q ISO cert“, č. spisu POZ 1857-2012, do registra ochranných známk, podaným namietateľom QSCert, spol. s r. o., Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen, v konaní zastúpeným patentovou zástupkyňou JUDr. Romanou Záthureckou, Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre všetky nárokové tovary a služby, 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 rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 1857-2012/N-35-2014/St z 13. marca 2014 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1857-2012/N-35-2014/St z 13. marca 2014 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“) vyhovené námietkam proti zápisu kombinovaného označenia „Q ISO cert“, č. spisu POZ 1857-2012 (ďalej „prihlásené označenie“), do registra ochranných známk a predmetná prihláška ochrannej známky bola zamietnutá pre všetky tovary a služby nárokové v triedach 16, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si uplatnil námietky podľa § 7 písm. a) a f) zákona o ochranných známkach a ich podanie odôvodnil tým, že je jedným majiteľom staršej slovnej ochrannej známky č. 196121 „QSCert“ (ďalej „staršia ochranná známka“), pričom podľa neho na strane verejnosti existuje pravdepodobnosť zámery medzi staršou ochrannou známkou a prihláseným označením, a jedným užívateľom označenia používaného v obchodnom styku, konkrétne obchodného mena „QSCert, spol. s r. o.“, ktoré používaním vo vzťahu ku kolíznym službám nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť a ktoré je s prihláseným označením podobné.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že zistená vizuálna podobnosť kolíznych označení (aj keď len v nízkej miere), ich fonetická podobnosť a sémantická podobnosť, ba až zhodnosť, spolu so skutočnosťou, že kolízne tovary a služby, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné, vedú k záveru o existencii pravdepodobnosti zámery medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou, vrátane pravdepodobnosti ich asociácie. Uvedený záver podľa prvostupňového orgánu nezmení ani použitá grafická a farebná úprava prihláseného označenia.

Vzhľadom na to, že prvostupňový orgán vyhovel v plnom rozsahu námietkam uplatneným podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, ďalší námietkový dôvod podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach už nepreskúmal, keďže tieto zistenia by nemali vplyv na konečné rozhodnutie.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorého odôvodnení uviedol, že s prvostupňovým rozhodnutím nesúhlasí a trvá

na tom, že prihlásené kombinované označenie nie je vizuálne, foneticky ani sémanticky podobné so staršou ochrannou známkou.

Pri porovnaní kolíznych označení z vizuálneho hľadiska je podľa neho potrebné brať do úvahy, že vizuálny vnem spotrebiteľa bude ovplyvnený vzájomným usporiadaním všetkých prvkov označenia, pričom spotrebiteľ svoju pozornosť zameria predovšetkým na rozlišujúce a dominantné prvky ovplyvňujúce celkový dojem. Čo sa týka zhodného slovného prvku kolíznych označení „Cert“, tento nie je natoľko výrazný, aby ostatné prvky tvoriace porovnávané označenia zatlačil do úzadia. Prihlasovateľ poukázal na to, že zatiaľ čo staršia ochranná známka je tvorená len slovným prvkom „QSCert“, prihlásené označenie je kombinované vo farebnom prevedení a je zložené z troch prvkov, t. j. z písmena „Q“ v grafickej úprave a slov „ISO“ a „cert“ v upravenej podobe. Slovné prvky sú neoddeliteľnou súčasťou obrazového prvku, ktorý pozostáva z dvojfarebného kruhu, v ktorom sa prelínajú modrá a čierna farba, kruh je umiestnený na „podstavci“ v tvare vlnovky v rovnakých farbách a tieto dva prvky spolu vytvárajú grafické znázornenie písmena „Q“. V tomto obrazovom prvku sú zakomponované obidva slovné prvky, tzn. slovo „ISO“ zobrazené ako klesajúce písmená umiestnené v kruhu a slovo „cert“ v sivej farbe, vsunuté medzi kruh a vlnovku. Obrazový prvok „Q“, príznačný pre služby prihlasovateľa, zaberá najväčšiu časť plochy prihláseného označenia, a preto je nevyhnutne jeho dominantným prvkom. Práve vzájomné usporiadanie slovných prvkov spôsobí, že celkový vizuálny vnem vyvolaný prihláseným označením bude odlišný od celkového vizuálneho vnemu vyvolaného staršou ochrannou známkou.

Prihlasovateľ ďalej odmietol tvrdenie prvostupňového orgánu o fonetickej podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, a to z dôvodu, že staršia ochranná známka sa vyslovuje ako jedno slovo „kvéescert“, zatiaľ čo prihlásené označenie je zložené z troch slov a vyslovuje sa ako „kvé iso cert“, takže k fonetickej zámene nemôže dôjsť.

Okrem toho doplnil, že nemôže byť poškodzované dobré meno staršej ochrannej známky a súčasne neprichádza ani k neoprávnenému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena staršej ochrannej známky.

S ohľadom na uvedené konštatoval, že v prípade kolíznych označení nemôže dôjsť ani k ich zámene, ani k ich asociácii, a preto navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade námietky zamietol a prihlásené označenie zapísal v plnom rozsahu do registra ochranných znáмок.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 20. júna 2014 odmietol argument prihlasovateľa, že práve grafické vyhotovenie písmena „Q“ je v kolíznych označeniach odlišujúcim prvkom. Uviedol, že spotrebiteľská verejnosť v prípade slovných označení vníma slovné prvky primárne podľa umiestnenia (začiatok slova, začiatok slovného spojenia) a v prípade kombinovaných označení podľa spôsobu ich vyhotovenia. Namietateľ pripustil, že graficky vyhotovené písmeno „Q“ je v prihlásenom označení v dôsledku prevedenia a veľkosti výrazné. Súčasne však poukázal na skutočnosť, že také isté postavenie má písmeno „Q“ aj v staršej ochrannej známke, keďže je v slovnom označení na prvom mieste, a teda je prednostne vnímané. Vyjadril pochybnosť nad tým, že by priemerný spotrebiteľ v prihlásenom označení vnímal spomenutý prvok písmena „Q“ vďaka jeho grafickej úprave ako „kruh na podstavci“.

Stotožnil sa s názorom prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie „Q ISO cert“ obsahuje celý slovný prvok staršej ochrannej známky „QSCert“. Podľa namietateľa spotrebiteľská verejnosť, ktorú v danom prípade tvorí úzky okruh spotrebiteľov, ktorí hľadajú certifikačné služby poskytované namietateľom i prihlasovateľom, bude označenie vnímať ako celok, pričom sa jej v pamäti uchovávajú najmä prvky, ktorými môže „nazvať“ ochrannú známku. Takými sú v tomto prípade prvky „Q“ a „Cert“.

Namietateľ odmietol tvrdenie prihlasovateľa, že zhodný slovný prvok „Cert“ nie je natoľko výrazný, aby ostatné prvky zatlačil do úzadia. Slovné prvky „Q“ a „Cert“ sú podľa neho rovnocenné, čo je podporené hlavne tým, že relevantný okruh spotrebiteľov hľadá práve certifikačné služby, a preto je dôvodné predpokladať, že k vizuálnemu vnemu pridá aj sémantický význam slovného prvku „cert“ – certifikácia. S ohľadom na uvedené namietateľ dospel k záveru o vizuálnej podobnosti porovnávaných označení.

V súvislosti s porovnaním kolíznych označení z fonetického hľadiska namietateľ uviedol, že prihlásené označenie bude vyslovené ako „kvé-iso-cert“ a staršia ochranná známka ako „kvé-es-cert“. Z hľadiska rytmiky je zrejme, že obidve označenia sa vyslovujú zhodne na tri doby, resp. obsahujú tri slabiky, s prízvukom a dôrazom na prvú hlásku „q“. Prítomnosť dvoch foneticky identických slovných prvkov „kvé“

a „cert“ dáva dôvodný predpoklad vzniku dojmu podobnosti. Odlišnosť medzi slovnými časťami „es“ a „iso“, kde významnú úlohu zohrávajú sykavky, nie je spôsobilá vylúčiť konštatovanú fonetickú podobnosť.

Pokiaľ ide o celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámeny, namietateľ pripomenul, že staršia ochranná známka je ako celok obsiahnutá v prihlásenom označení. Celkový dojem je z hľadiska zameniteľnosti posudzovaných označení posilnený úplnou zhodnosťou tovarov a služieb. Z hľadiska celkového dojmu je podľa namietateľa možné konštatovať, že spoločné prvky veľkou mierou prevyšujú nad odlišujúcimi prvkami označení. V súvislosti so slovným prvkom „ISO“ prihláseného označenia poukázal na rozsudok Všeobecného súdu EÚ vo veci T-563/08, podľa ktorého „keď určité prvky ochrannej známky majú opisný charakter tovarov a služieb, potom týmto prvkom možno priznať len nízku, dokonca veľmi nízku rozlišovaciu spôsobilosť. V dôsledku ich nízkej, ba dokonca veľmi nízkej rozlišovacej spôsobilosti opisné prvky ochrannej známky verejnosť všeobecne nepovažuje za prevládajúce v celkovom dojme, ktorý vytvára ochranná známka, okrem prípadu, keď sa z dôvodu najmä ich umiestnenia alebo rozmeru ukazujú ako spôsobilé presadiť sa vo vnímaní verejnosti a byť uchované v pamäti tejto verejnosti“. Namietateľ konštatoval, že je zrejmé, že v posudzovanej veci nejde o dominantný prvok, preto ho nemožno považovať za dostatočne odlišujúci.

Ďalej uviedol, že aj keď sa možno na prvý pohľad javí, že ide o rozdielne označenia (uvedený dojem je spôsobený len tým, že ide o rôzny druh označení, t. j. kombinované vs. slovné), pri ich detailnom posúdení možno konštatovať, že nižší stupeň vizuálnej podobnosti je negovaný vysokým stupňom fonetickej a sémantickej podobnosti, čo je navyše znásobené identickým zoznamom tovarov a služieb. Uvedené je spôsobilé vyvolať u spotrebiteľskej verejnosti dojem, že ide o služby pochádzajúce od ekonomicky prepojených subjektov. Týmto je splnená podmienka pravdepodobnosti zámeny, ktorá zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Na základe uvedených skutočností namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie v celom rozsahu potvrdil a rozklad zamietol.

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 (ďalej len „námietky“) 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 „Q ISO cert“, č. spisu POZ 1857-2012, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 6. decembra 2012 prihlasovateľom ISO QUALITYCERT, s. r. o., Novozámocká 102,

949 05 Nitra, a zverejnená vo vestníku úradu 1. marca 2013 pre tovary „*tlačoviny na školiace účely, tlačené certifikáty*“ v triede 16 a pre služby „*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 a „*certifikačné služby (kontrola kvality), environmentálna kontrola, kontrola kvality, preverovanie a certifikácia manažérskych systémov a personálu, certifikačná činnosť manažérskych systémov, preverovanie a certifikácia systémov kvality*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:



Namietateľ QSCert, spol. s r. o., Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen, je majiteľom slovej ochrannej známky č. 196121 „QSCert“, ktorá je s právom prednosti od 29. marca 2000 zapísaná pre služby „*certifikácia manažérskych systémov a personálu*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané hodnotenie podobnosti kolíznych označení z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska, ako aj celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámény, preto 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. 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 porovnanie kolíznych tovarov a služieb, prihlasovateľ záver prvostupňového orgánu o ich zhodnosti a podobnosti nespochybnil, a preto ho orgán rozhodujúci o rozklade bude považovať za smerodajný a týmto porovnaním sa nebude bližšie zaoberať.

Prvostupňový orgán na základe porovnania kolíznych označení konštatoval ich fonetickú podobnosť a tiež vizuálnu podobnosť, aj keď len v nižšej miere. Pokiaľ ide o sémantické hľadisko uviedol, že spotrebiteľia budú porovnávané označenia vnímať ako fantazijné. Súčasne pripustil, že vo vzťahu k odbornej verejnosti, ktorej sa príslušné tovary a služby týkajú, môžu porovnávané označenia vďaka spoločnému slovnému základu „Q cert“ navodzovať súvislosť s certifikáciou kvality a v takom prípade možno usudzovať o ich významovej podobnosti ba až zhodnosti.

Keďže prihlasovateľ rozkladom spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané hodnotenie podobnosti porovnávaných označení z jednotlivých hľadísk (vizuálne, fonetické, sémantické), orgán rozhodujúci o rozklade vec opätovne preskúma s ohľadom na vyjadrenia účastníkov konania.

Čo sa týka vizuálneho hľadiska, predmetom porovnania je na jednej strane staršia slovná ochranná „QSCert“ a na strane druhej prihlásené kombinované označenie „Q ISO cert“, v ktorom spotrebiteľia okamžite upúta dominantné vyobrazenie písmena „Q“ modro-čiernej farby. V jeho strede sa nachádza veľkým písaným písmom znázornená skratka „ISO“, pričom jej jednotlivé písmená sú umiestnené od písmena „I“ šikmo

smerom nadol. Z pravej strany písmena „Q“, v jeho spodnej časti, je označenie doplnené o nápis „cert“ znázornený písmom rovnakej veľkosti ako skratka „ISO“. Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s prihláseným označením odmieta argument prihlasovateľa, podľa ktorého písmeno „Q“ predstavuje skôr kruh na vlnovkovom podstavci. Je toho názoru, že i priemerný spotrebiteľ v uvedenom prvku okamžite rozpozná veľké písmeno „Q“, keďže jeho grafická úprava sa výraznejšie neodlišuje od štandardného typu veľkého tlačeneho písma. Porovnávané označenia sú teda vizuálne podobné do tej miery, že obidve obsahujú vyobrazenie veľkého tlačeneho písma „Q“, veľké tlačene písmeno „S“ a tiež slovo „Cert/cert“ v bežnom type písma. Na druhej strane je potrebné priznať, že jednotlivé prvky prihláseného označenia sú v porovnaní so staršou ochrannou známkou odlišne usporiadané a navzájom sa líšia svojou veľkosťou i farebnosťou. Táto skutočnosť však nič nemení na tom, že záver prvostupňového orgánu o vizuálnej podobnosti kolíznych označení v nižšej miere je potrebné považovať za odôvodnený.

Pokiaľ ide o fonetické hľadisko, prihlasovateľ odmietol záver prvostupňového orgánu o podobnosti porovnávaných označení s odôvodnením, že staršia ochranná známka sa vyslovuje ako jedno slovo, zatiaľ čo prihlásené označenie je trojslovné. Orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že je dôvodné tvrdiť, že prihlásené označenie bude relevantnými spotrebiteľmi vyslovené ako „kvé-iso-cert“ a staršia ochranná známka ako „kvé-es-cert“. S uvedeným sa v podstate stotožnili obaja účastníci konania. Je potrebné vysvetliť, že skutočnosť, či porovnávané označenia vnímame ako jednoslovné alebo trojslovné nie je rozhodujúca. Podstatný v danom prípade je spôsob, ako najpravdepodobnejšie budú označenia vyslovené relevantnými spotrebiteľmi. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že spotrebiteľ sa pri výslovnosti predmetných označení, ktoré predstavujú skratky, bude riadiť zaužívanými pravidlami výslovnosti v slovenskom jazyku, keďže tieto sa mu budú v danom prípade najlepšie a najprirodzenejšie aplikovať. Berúc do úvahy uvedené je dôvodné tvrdiť, že porovnávané označenia budú vyslovené tak, ako bolo uvedené vyššie, a to konkrétne ako trojslabičné označenia, ktorých prvá a tretia slabika sú zhodné a v prípade druhej slabiky zaznie rovnaká, výrazná sykavka „s“. Prvostupňový orgán navyše správne poznamenal, že rytmus a intonácia pri ich výslovnosti je rovnaká. S ohľadom na uvedené sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu o fonetickej podobnosti posudzovaných označení.

Čo sa týka sémantického hľadiska, prihlasovateľ síce uviedol, že so záverom prvostupňového orgánu o podobnosti, resp. zhodnosti porovnávaných označení nesúhlasí, avšak neuviedol žiadne argumenty, ktorými by uvedený záver vyvrátil. Orgán rozhodujúci o rozklade k významovému hľadisku uvádza, že vzhľadom na povahu certifikačných služieb a súvisiacich tovarov a služieb, ktorých sa porovnávané označenia týkajú, je namieste tvrdenie, že relevantný spotrebiteľ bude skutočne ich spoločné prvky „Q“ a „Cert/cert“ vnímať ako skratky, údaje naznačujúce ich povahu, konkrétne, že ide o certifikačné služby týkajúce sa kvality (z angl. „Quality“ a „Certification“). Zároveň, ako správne uviedol prvostupňový orgán, nie je v danom prípade pochyb o tom, že slovný prvok prihláseného označenia „ISO“ bude relevantný okruh spotrebiteľov okamžite vnímať ako skratku Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (International Organization for Standardization), keďže táto je v danej brandži všeobecne známa a bežne používaná. S ohľadom na uvedené sa orgán rozhodujúci o rozklade prikláňa k názoru, že porovnávané označenia sú z významového hľadiska takmer zhodné. Alternatívne je možné pripustiť, že u tých spotrebiteľov, v prípade ktorých sa vyššie uvedená významová asociácia nevytvorí a porovnávané označenia budú vnímať ako fantazijné, sémantické hľadisko nebude zohrávať pri hodnotení pravdepodobnosti zámeny významnejšiu rolu.

Pri celkovom zhodnotení pravdepodobnosti zámeny je potrebné zobrať do úvahy všetky relevantné okolnosti daného prípadu, ako sú miera podobnosti kolíznych označení, miera podobnosti kolíznych tovarov alebo služieb, vplyv dištinkívnych a dominantných prvkov na celkový dojem, ako aj miera pozornosti relevantného okruhu spotrebiteľov.

Prvostupňový orgán vo svojom rozhodnutí konštatoval, že kolízne tovary a služby sú odborne a finančne náročnejšej povahy, z čoho vyplýva, že spotrebiteľia venujú ich výberu zvýšenú pozornosť. Aj keď prihlasovateľ toto tvrdenie nespochybnil, orgán rozhodujúci o rozklade len pre doplnenie uvádza, že tieto tovary a služby sa týkajú skôr odbornej, než širokej verejnosti (napr. audítorov), čo vyplýva z povahy certifikačných služieb.

Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s celkovým zhodnotením pravdepodobnosti zámeny poukazuje na skutočnosť, že kolízne označenia sú vizuálne v určitej, aj keď len nízkej miere podobné, foneticky podobné a sémanticky vysoko podobné, až zhodné. V danom prípade nebolo sporné, že kolízne tovary a služby sú zhodné alebo podobné. Prihlásené označenie obsahuje vizuálne dominantný prvok „Q“, t. j. prvok, ktorý

okamžite upúta pozornosť spotrebiteľa. Zároveň je možné súhlasiť s argumentom namietateľa, ktorý poukázal na fakt, že to isté písmeno je prítomné na začiatku staršej ochrannnej známky „QSCert“, pričom vo všeobecnosti spotrebiteľa venujú začiatku slovných označení väčšiu pozornosť ako koncu.

Pokiaľ ide o vplyv dištinkívnych prvkov označení, je potrebné upozorniť na to, že prvkom s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou, resp. opisným prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti, spotrebiteľa nevenujú takú pozornosť ako iným dištinkívnym prvkom, ktoré im umožnia bez problémov identifikovať obchodný pôvod tovarov alebo služieb. Orgán rozhodujúci o rozklade je toho názoru, že slovný prvok prihláseného označenia „ISO“ je vo vzťahu k certifikačným službám opisný (poskytuje priamu informáciu o povahe a zameraní predmetných certifikačných služieb), a teda bez rozlišovacej spôsobilosti. Zároveň aj spoločné prvky „Q“ a „Cert/cert“ naznačujú povahu služieb, a preto je v zmysle známkovej praxe potrebné usudzovať len o ich nižšej rozlišovacej spôsobilosti.

V tejto súvislosti je potrebné vyjadriť sa aj k argumentu prihlasovateľa, podľa ktorého sa vyobrazenie písmena „Q“ v úprave, v ktorej je súčasťou prihláseného označenia, stalo príznačným práve vo vzťahu k ním poskytovaným službám. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že aj keby táto skutočnosť bola prihlasovateľom v konaní preukázaná, nemá na dané konanie významnejší vplyv, pretože v námietkovom konaní podľa ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach sa posudzuje pravdepodobnosť zámény medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou, ktorá má skoršiu prioritu, tzn. skoršie právo prednosti ako prihlásené označenie, čo je v danom prípade rozhodujúce. Vyššia rozlišovacia spôsobilosť prihláseného označenia nadobudnutá v dôsledku používania nie je podstatná, pretože pravdepodobnosť zámény si vyžaduje zváženie rozsahu ochrany skoršej ochrannej známky a nie rozsahu ochrany prihláseného označenia, o zápis ktorého sa žiada. Z uvedeného vyplýva, že ani skutočnosť, že prihlasovateľ je majiteľom zapísanej ochrannej známky č. 234955 „Q CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM IQC“, ktorej súčasťou je rovnako ako v prípade prihláseného označenia písmeno „Q“ v priloženej úprave (na túto skutočnosť prihlasovateľ poukázal vo svojom vyjadrení k námietkam), rovnako nemá vplyv na predmetné konanie.

Berúc do úvahy uvedené skutočnosti sa orgán rozhodujúci o rozklade prikláňa k záveru o existencii pravdepodobnosti zámény predmetných označení, a to najmä z dôvodu, že napriek tomu, že prihlásené označenie je uvádzané ako kombinované, v skutočnosti neobsahuje žiadne grafické a dištinkívne prvky, ktoré by umožnili porovnávané označenia, hoci aj obozretnejšiemu spotrebiteľovi, od seba odlíšiť. Samotné prihlásené označenie totiž spočíva výlučne v slovných prvkoch „Q ISO cert“, ktoré sú len nevýrazne farebne (tmavo-modrá farba v kombinácii s čiernou) a jednoducho pozične a veľkosťou upravené. Táto úprava však z pohľadu orgánu rozhodujúceho o rozklade nie je dostatočná na to, aby bolo možné, najmä v prípade použitia kolíznych označení na zhodných a podobných tovaroch a službách, pravdepodobnosť ich zámény vylúčiť.

Prihlasovateľ v rámci vecného odôvodnenia rozkladu uviedol aj presvedčenie, že nemôže dôjsť k poškodeniu dobrého mena staršej ochrannej známky a zároveň ani k ťaženiu z jej rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena. Orgán rozhodujúci o rozklade k predmetnému uvádza, že zmienené argumenty (citované zákonné podmienky) sa týkajú námietkového dôvodu vyplývajúceho z § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, ktorý však v rámci predmetných námietok uplatnený nebol, a preto je potrebné tento argument považovať za irelevantný.

Z uvedeného vyplýva, že tak prvostupňový orgán, ako aj orgán rozhodujúci o rozklade nezávisle na sebe posúdili podané námietky a dospeli k rovnakému záveru, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámény v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, a preto bolo dôvodné prihlášku ochrannej známky „Q ISO cesrt“, č. spisu POZ 1857-2012, pre všetky nárokovvané tovary a služby zamietnuť.

Orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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.
ISO QUALITYCERT, s. r. o.
Novozámocká 102
949 05 Nitra

II.
JUDr. Romana Záthurecká
Kláry Jarunkovej 4
974 01 Banská Bystrica