



Banská Bystrica 18. 5. 2017
MOZ 1292668/N-65-2017

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Unity AG, Linberghring 1, 331 42 Büren, Nemecko, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Pavlom Tomešom, Repašského 20, 841 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti poskytnutiu ochrany pre územie Slovenskej republiky medzinárodnej kombinovanej ochrannej známke č. 1292668 „UNITED“ majiteľa MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Nemecko, zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou Magdalénou Bachratou, Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), zverejnenej vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 17.3.2016, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v spojení s článkom 5 Madridskej dohody a/alebo Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk takto:

námietkam sa vyhovuje a medzinárodnej ochrannej známke č. 1292668 sa ochrana pre územie Slovenskej republiky čiastočne odmieta pre všetky tovary a služby v triedach 9 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Medzinárodná ochranná známka zostáva v platnosti pre služby v triedach 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej kombinovanej ochrannej známke č. 1292668 (ďalej aj „zverejnená známka“) pre územie Slovenskej republiky boli 29.6.2016 podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov a služieb v triedach 9 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ v odôvodnení predmetných námietok poukázal na to, že je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ č. 10839793 „Unity“ (ďalej aj „staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 26.4.2012, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V rámci porovnania označení z vizuálneho hľadiska namietateľ poukázal na to, že obe označenia sú tvorené začiatočnými písmenami „UNIT-“ a líšia sa len koncovou časťou „-ED“/ „Y“ a keďže pre porovnanie je dôležitý práve začiatok označení, ktorý vníma spotrebiteľ prednostne, sú označenia podobné vo vyššej miere. Obrazový prvok zverejnenej známky jej nezabezpečí rozlišovaciú spôsobilosť. Z fonetického hľadiska namietateľ upozornil, že porovnané označenia budú až na malý rozdiel vo výslovnosti vyslovované podobne, v dôsledku čoho konštatoval vyšší stupeň podobnosti označení. Zo sémantického hľadiska namietateľ porovnanie označení uzavrel tým, že slovo „UNITY“ si slovenský spotrebiteľ spojí s významom „jednota“, „jednotnosť“ a slovo „UNITED“ si preloží ako „zjednotený“, a preto aj zo sémantického hľadiska sú porovnané označenia podobné vo vyššej miere.

V ďalšej časti námietok namietateľ porovnal tovary a služby v triedach 9 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom uviedol, že predmetné tovary a služby považuje za zhodné a podobné.

Vzhľadom na podobnosť označení a zhodnot', resp. podobnosť tovarov a služieb existuje pravdepodobnosť zámény označení na strane verejnosti.

Na základe uvedených argumentov namietateľ navrhol, aby medzinárodnej ochrannej známke č. 1292668 bola odmietnutá ochrana na území Slovenskej republiky z dôvodov podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. pre tovary v triede 9 a služby v triede 42 nárokovaného zoznamu tovarov.

Listom úradu z 15.11.2016 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 23.12.2016 poukázal na to, že porovnávané označenia sú odlišné vzhľadom na použitú modrú farbu slovného prvku „UNITED“, ďalej obrazový prvok v tvare žltej zemegule, súčasťou ktorej je biela sieť a modrá šípka. Práve tieto prvky predstavujú rozlišovacie prvky v označení a nemožno ich nebrať do úvahy.

Pri vizuálnom porovnaní predmetných označení prihlasovateľ upozornil na to, že označenia sa odlišujú počtom písmen a koncovkami „ED“/ „Y“ a tieto rozdiely zabezpečujú dostatočnú vizuálnu odlišnosť. Hodnotenie obrazových prvkov namietateľom považuje prihlasovateľ za neobjektívne, pretože práve obrazový prvok v tvare zemegule so slovným prvkom zabezpečujú označeniam rozdielne vizuálne vnímanie. Prihlasovateľ skonštatoval, že pri vizuálnom porovnaní neplatí namietateľom tvrdý fakt, že vnímanie slovného prvku spotrebiteľom oproti obrazovému je prednostnejšie, pretože podľa jeho názoru sa pri vizuálnom kontakte s označením spotrebiteľ nezmieňuje o ňom v jeho slovnej podobe.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že aj napriek zhodnosti prvej slabiky „ju-“ nemožno považovať kolízne označenia za foneticky podobné, pretože ďalšie dve slabiky sú odlišné „nai-ted“/ „ni-ty“ a aj rytmus je odlišný, a preto vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti nebude dochádzať k zámene porovnávaných označení z fonetického hľadiska.

Pri porovnávaní označení zo sémantického hľadiska prihlasovateľ vzhľadom na takmer rovnaký význam porovnávaných označení „jednota/zjednotený“ priznal ich podobnosť do určitej miery.

K vyhodnoteniu zhodnosti a podobnosti tovarov a služieb namietateľom prihlasovateľ uviedol, že nemožno všeobecne bez porovnania skonštatovať že tovary a služby sú zhodné a podobné, a vypísal tovary z triedy 9 a služby z triedy 42 zverejnenej známky, ktoré podľa jeho názoru nie sú zhodné ani podobné.

Prihlasovateľ poukázal na viacero starších ochranných známk z databázy EUIPO so slovným prvkom „UNITY“, ktoré sú zapísané pre rôznych majiteľov pre tovary a služby v triedach 9 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a z tohto dôvodu zastáva názor, že staršia ochranná známka „UNITY“ namietateľa nemôže mať vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti. Vyjadril názor, že slovné prvky „UNITY“ či „UNITED“ nie sú prvkami vysoko dištinktvými.

V súlade s uvedenými argumentmi prihlasovateľ zverejnenej známky vyslovil presvedčenie, že neexistuje žiadne riziko pravdepodobnosti zámény, resp. asociácie zverejnenej známky so staršou ochrannou známkou na strane spotrebiteľskej verejnosti, a preto navrhol, aby úrad námietky zamietol a medzinárodnej ochrannej známke č. 1292668 „UNITED“ priznal ochranu na území Slovenskej republiky.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Odo dňa zápisu medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, do medzinárodného registra, alebo odo dňa územného rozšírenia zápisu medzinárodnej ochrannej známky pre Slovenskú republiku v medzinárodnom registri, má podľa § 47 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. zápis medzinárodnej ochrannej známky ten istý účinok ako národná prihláška.

Podľa § 47 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. lehota na podanie námietok proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola medzinárodná ochranná známka zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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 zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známk úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka Spoločenstva (*ochranná známka EÚ*) so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že kombinovaná medzinárodná ochranná známka č. 1292668 „UNITED“ majiteľa MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Nemecko, proti ktorej námietky smerujú, bola zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 17.3.2016, s právom prednosti od 22.5.2015 a s platnosťou pre územie Slovenskej republiky, pre tovary v triede 9 a služby v triedach 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Unity AG, Linberghring 1, 331 42 Büren, Nemecko, je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ „UNITY“ č. 10839793 s právom prednosti od 26.4.2012, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 9 a 16 a služby v triedach 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejnenej známky a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnená známka, a teda je vo vzťahu k zverejnenej známke staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov a služieb

Námietky smerujú proti tovarom a službám zverejnenej známky „UNITED“:

v triede 9 – *„recorded data files; recorded data; information technology and audiovisual equipment; navigation, guidance, tracking, targeting and map making devices; computer software; databases [electronic]; digital maps; electric or electronic data index; data recorded electronically; computer programmes [stored in digital form]; computer programs [downloadable]“*

[nahrané súbory dát; nahrané dáta; zariadenia informačných technológií a audiovizuálne zariadenia; navigačné, navádzacie, monitorovacie, zameriavacie zariadenia a zariadenia na tvorbu máp; počítačový softvér; bázy dát (elektronické); digitálne mapy; elektrické alebo elektronické indexy dát; dáta nahrané v elektronickej podobe; počítačové programy uložené v digitálnej podobe); počítačové programy (na stiahnutie)],

v triede 42 – *„computer software design; updating of computer software for databases; designing and developing of computer databases; design services for computer software; software development, programming and implementation; planning, design, development and maintenance of online web sites for third parties; design and development of computer networks; web hosting services; software as a service [SaaS]; rental of software; IT consultancy, advisory and information services; IT security services in the nature of protection and recovery of computer data; computer network configuration services; rental and maintenance of computer software“* [tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru pre bázy dát; navrhovanie a vývoj počítačových báz dát; dizajnérske služby pre počítačový softvér; vývoj softvéru, programovanie a implementácia programov; plánovanie, tvorba, vývoj a údržba on-line webových stránok pre tretie strany; návrh a vývoj počítačových sietí; webhostingové služby; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); požičiavanie softvéru; IT konzultačné, poradenské a informačné služby; IT bezpečnostné služby vo forme ochrany a obnovy počítačových dát; služby konfigurácie počítačovej siete;

požičiavanie a údržba počítačového softvéru].

Staršia ochranná známka „UNITY“ je zapísaná okrem iných aj pre tovary a služby:

v triede 9 – „*compact discs (read-only memory); compact discs (audio, video); computer operating programs (recorded); computer programs, recorded; computer programs (downloadable); computer software (recorded); floppy disks; electronic publications (downloadable)*“

[kompaktné optické disky (CD-ROM), kompaktné disky (audio-video), nahrané programy operačných systémov, nahrané počítačové programy, počítačové programy (na stiahnutie), nahraný počítačový softvér, diskety, elektronické publikácie (na stiahnutie)],

v triede 42 – „*updating of computer software; EDP consultancy; development of usage concepts with regard to technical matters (facility management); research and development (for others); implementation of computer programs on networks; technical consultancy; technical project studies; technical project management in the field of electronic data processing*“ [aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo týkajúce sa elektronického spracovania dát; vývoj užívateľských konceptov z technického hľadiska (facility management), výskum a vývoj nových výrobkov (pre tretie osoby), implementácia programov elektronického spracovania dát v sieťach; technické konzultácie; technické projektové štúdie; technická správa projektov v oblasti elektronického spracovania dát].

Pred samotným porovnaním tovarov a služieb je potrebnú uviesť, že na účely posúdenia podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámenny, nie je rozhodné formálne zatriedenie tovarov a služieb do konkrétnej triedy, ale zohľadňujú sa všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým ich povahu, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov a služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú určené, a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti alebo podobnosti označení mohol byť uvedený do omylu, čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Tovary zverejnenej známky v triede 9 „*nahrané súbory dát, nahrané dáta, počítačový softvér, elektronické bazy dát, digitálne mapy, elektrické alebo elektronické indexy dát, dáta nahrané v elektronickej podobe, počítačové programy uložené v digitálnej podobe, počítačové programy na stiahnutie*“ možno považovať za tovary zhodné a podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 9 „*kompaktné optické disky (CD-ROM), kompaktné disky (audio-video), nahrané programy operačných systémov, nahrané počítačové programy, počítačové programy na stiahnutie, nahraný počítačový softvér, diskety, elektronické publikácie na stiahnutie*“. Tovary majú totiž rovnaký charakter (všetky patria pod výpočtovú techniku, nosiče dát, hardvér, softvér), rovnaký účel, zhodných výrobcov a distribučné kanály, ako aj okruh spotrebiteľov.

Ďalšie tovary v triede 9 zverejnenej známky „*navігаčné, navádzacie, monitorovacie, zamieravacie zariadenia a zariadenia na tvorbu máp, informačné technológie a audiovizuálne zariadenia*“ možno vyhodnotiť ako podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 9 „*nahrané programy operačných systémov, nahrané počítačové programy, nahraný počítačový softvér*“, a to z toho dôvodu, že uvedené tovary staršej ochrannej známky predstavujú nevyhnutnú a podstatnú súčasť na fungovanie zariadení uvedených v zverejnenej známke, a tým sa stávajú výraznými vzájomne doplnkovými tovarmi. Vzhľadom na túto skutočnosť ide o tovary, ktoré sú rovnakého charakteru, ktoré sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov, sú ponúkané prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov na rovnakých predajných miestach.

Zároveň je potrebné uviesť, že za podobné s tovarmi zverejnenej ochrannej známky v triede 9 možno považovať aj služby staršej ochrannej známky „*aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo týkajúce sa elektronického spracovania dát; implementácia programov elektronického spracovania dát v sieťach*“, v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Všetky tieto služby s ohľadom na ich charakter a účel patria do rovnakého segmentu informačných technológií. V súčasnosti je bežné, že špecializované počítačové firmy, navrhujú a vytvárajú počítačovú sieť, kompletne ju vybudujú po hardvérovej a softvérovej stránke a udržiavajú ju, tzn. vykonávajú pravidelnú hardvérovú a softvérovú údržbu, reinstaláciu programov atď. Preto stret uvedených služieb namietateľa s tovarmi prihlasovateľa (*zariadenia informačných technológií, počítačový softvér, elektronické bazy dát*) na trhu nemožno vylúčiť, a dané služby a tovary tak

môžu mať rovnaké distribučné kanály a zhodného používateľa. Okrem toho sa vzájomne dopĺňajú. Preto je dôvodné posúdiť ich ako podobné.

Zverejnená ochranná známka je v triede 42 zapísaná pre rôzne služby týkajúce sa počítačového programovania, tvorby počítačových systémov či poradenstva ako napr. „*tvorba softvéru, aktualizovanie softvéru pre bázy dát, navrhovanie a vývoj počítačových báz dát; vývoj softvéru, programovanie a implementácia programov; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); IT konzultačné, poradenské a informačné služby; požičiavanie a údržba počítačového softvéru*“. Vzhľadom na zameranie týchto služieb, distribučné kanály, ktorými sú poskytované, ako aj na okruh spotrebiteľov, ktorým sú určené, možno konštatovať, že ide o služby, ktoré patria do rozsahu zapísaných služieb staršej ochrannej známky v tej istej triede 42 „*aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo elektronického spracovania dát; vývoj užívateľských konceptov z technického hľadiska (facility management); výskum a vývoj nových výrobkov pre tretie osoby; implementácia programov elektronického spracovania dát v sieťach; technické konzultácie; technické projektové štúdiá, technická správa projektov v oblasti elektronického spracovania dát*“, a to aj z toho dôvodu, že IT firmy poskytujú spotrebiteľovi kompletný rad služieb, od vytvorenia softvéru, jeho inštalácie až po následnú údržbu. Tiež tieto firmy svojim odberateľom ponúkajú ďalšie služby týkajúce sa počítačových systémov, ako je ich neustále zdokonaľovanie a vylepšovanie. Vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti môže tak dôjsť k stretu uvedených porovnávaných služieb, pričom priemerný spotrebiteľ si ich môže dávať do vzájomnej spojitosti a považovať ich za pochádzajúce z jedného alebo prepojeného zdroja.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (MOZ 1292668)

Staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ 10839793)



Unity

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 slovnej staršej ochrannej známky „Unity“ vyhotovenej piatimi písmenami tvoriacimi jedno slovo a zverejnenej kombinovanej farebnej šesťpísmenkovej známky „UNITED“, v ktorej je za slovom umiestnený grafický prvok v tvare zemegule, popretkávané bielymi čiarami naznačujúcimi „siet“. Z pravej strany je zemeguľa olemovaná modrou šípkou. Písmená zverejnenej známky sú tiež modré. Ide o krátke slovné prvky, a preto možno predpokladať, že spotrebiteľ ich pri bežnom vnímaní obsiahne pohľadom ako celok.

Začiatok porovnávaných označení je vytvorený z rovnakých štyroch písmen umiestnených na rovnakých pozíciách „UNIT-“. Rozdielne sú koncové časti označení „-ED“ vs. „-y“, z čoho je zrejmé, že podstatná časť staršej ochrannej známky sa nachádza vo zverejnenej známke. Odlišnosť spočívajúca v koncovke „-ED“, vzhľadom na zhodnosť prvých štyroch písmen tvoriacich označenia „UNIT-“, a obrazový prvok predstavujúci zemeguľu nachádzajúci sa na konci slovného výrazu, nepostačujú na vyvolanie úplne odlišného vizuálneho vnemu, obzvlášť, keď začiatková časť slovných označení je spotrebiteľmi zvyčajne intenzívnejšie vnímaná.

Vzhľadom na to, že grafická úprava zverejnenej známky ako celku nie je natoľko výnimočná, aby odvieďla pozornosť od slovných prvkov, ktoré tvoria obe označenia, budú spotrebiteľia zreteľne vnímať obsiahnutie rovnakých štyroch písmen, „UNIT-“ na zhodných pozíciách v oboch označeniach. Túto skutočnosť a na nej založenú určitú vizuálnu podobnosť označení nedokáže potlačiť grafická úprava zverejneného označenia a ani odlišné „-ED“ verzus „-y“, ktoré sú poslednými písmenami označení.

Na základe toho je možné konštatovať, že rozdiely medzi zverejnenou známkou a staršou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska môžu byť spotrebiteľom postrehnuteľné, ale nie dostatočné na to, aby rozlíšili porovnávané označenia z vizuálneho hľadiska, a preto sú kolízne označenia pre priemerného spotrebiteľa čiastočne podobné z vizuálneho hľadiska.

Prihlasovateľ poukázal na to, že pri vizuálnom porovnaní neplatí namietateľom tvrdený fakt o prednostnejšom vnímaní slovného prvku spotrebiteľom oproti obrazovému, pretože podľa názoru prihlasovateľa sa pri vizuálnom kontakte s označením spotrebiteľ nezmieňuje o ňom v jeho slovnej podobe. S uvedeným tvrdením sa úrad nemôže úplne stotožniť, pretože v prípade zverejnenej známky, je grafický prvok umiestnený na nie dominantnom mieste (na konci slovného prvku), nie je veľkostne výrazne väčší, a teda prednostne zaregistrovateľný (veľkosť podobná veľkosti písmen) a je vytvorený pomocou bežného obrazca (guľa pripomínajúca zemeguľu), a preto spotrebiteľ v takomto prípade aj pri vizuálnom kontakte kladie prednostne dôraz na slovný prvok.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejnenej známky a staršej ochrannej známky **z fonetického hľadiska**, je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že zverejnená známka bude reprodukováaná ako „ju-nai-tid“ a staršia ochranná známka ako „ju-ni-ti“, pričom dôraz vo výslovnosti je na prvej zhodnej slabike. V prípade neznalosti anglického jazyka budú vyslovované ako „u-ni-ted“/„u-ni-ty“. Z porovnania zvukovej podoby sporných označení vyplýva, že zvukový začiatok reprodukcie bude zhodný, v oboch prípadoch zaznie v slovných prvkoch zhodná prvá slabika, na ktorú je kladený dôraz. Podobná druhá slabika „nai/ni“ a tretia slabika „tid“/„ti“ nie sú reprodukované v konečnej výslovnosti slovných prvkov s takým výrazným rozdielom, aby mali podstatný vplyv na celkovú zvukovú podobu porovnávaných označení. Pri zvukovej realizácii porovnávaných označení dominuje rovnaká výslovnosť zhodných prvých slabík, čo následne spôsobí aj zhodný rytmus a intonáciu pri ich vyslovovaní. Z fonetického hľadiska budú preto porovnávané označenia ako celky podobné.

Zo sémantického hľadiska je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či sú tvorené prvkami s konkrétnym významom, alebo sú ich prvky fantazijné. V prípade porovnávaných kolíznych označení tvorených slovami „UNITED“ a „Unity“ je nutné vychádzať z toho, že slovo „UNITED“ možno z anglického jazyka preložiť do slovenského jazyka vo význame *spojený, súdržný, spoločný* a slovo „Unity“ ako podstatné meno s významom *zhoda, jednotnosť, jednota*. Z významového hľadiska možno konštatovať, že aj keď sú porovnávané označenia tvorené slovnými prvkami z anglického jazyka, tieto sú významovo známe slovenskému spotrebiteľovi, a to aj z toho dôvodu, že slovo so spoločným slovným základom „unit“ v tvare prídavného mena „unitárny“ (jednotný, unitárny štát) je bežnou súčasťou slovnej zásoby slovenského jazyka (KSSJ, VEDA 1997).

Samotný význam slova tvoriaceho zverejnenú známku „UNITED“ dopĺňa grafický prvok v tvare zemegule s prepojenými čiarami evokujúcimi v súvislosti s prihlasovanými tovarmi a službami internetovú sieť – jednotné prepojenie.

Na záver možno teda skonštatovať, že zhoda vo význame slov „UNITED/Unity“ je dostatočná na to, aby spotrebiteľ vnímal porovnávané označenia ako podobné z významového hľadiska. Zverejnená známka síce obsahuje aj obrazový prvok, a to vyobrazenie zemegule so šípkou, ale ten významným spôsobom neovplyvní sémantické vnímanie porovnávaných označení ako podobných, pretože tento prvok zhodný význam slov podporuje.

Spotrebiteľ tak priradí zhodný význam obom slovným prvkom tvoriacim porovnávané označenia – jednotný, jednota, súdržný, zhoda, a preto môže dôjsť k vyvolaniu podobnosti označení z významového hľadiska vo vyššej miere.

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 alebo služieb. Nízka miera podobnosti medzi označovanými tovarmi

alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny je potrebné vyhodnotiť 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 verejnosti tvorí vzhľadom na charakter námietkami dotknutých tovarov a služieb spotrebiteľská verejnosť, ktorá venuje zvýšenú pozornosť pri ich výbere, keďže sa nejde o produkty dennej spotreby, ale technicky a finančne náročnejšie tovary a služby.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie podobnosti porovnávaných označení možno konštatovať, že kolízne označenia boli vyhodnotené ako čiastočne podobné z vizuálneho, podobné z fonetického a vo vyššej miere podobné zo sémantického hľadiska.

K celkovému hodnoteniu pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou je potrebné uviesť, že na základe ich porovnania zo všetkých troch posudzovaných hľadísk (vizuálne, fonetické, sémantické) bola teda konštatovaná podobnosť porovnávaných označení založená na skutočnosti, že začiatok zverejnenej známky, ktorému bežný spotrebiteľ venuje zvýšenú pozornosť, tvorí slovný prvok „UNIT-“, ktorý je celý obsiahnutý v staršej ochrannej známke „Unity“, pričom je potrebné poukázať aj na skutočnosť, že grafická úprava zverejnenej známky bola vyhodnotená ako nedostatočná na zmiernenie podobného dojmu vyvolaného zo štyroch zhodných písmen jediného slovného prvku v oboch označeniach umiestnených na rovnakých pozíciách „Unit-“. Konštatovaná podobnosť porovnávaných označení je umocnená zistenou zhodou a podobnosťou všetkých prihlasovaných tovarov a služieb v triede 9 a 42 so zapísanými tovarmi a službami staršej ochrannej známky v triedach 9 a 42, takže aj pri vyššej pozornosti spotrebiteľa riziko vzniku pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení je reálne.

V dôsledku uvedeného nie je možné vylúčiť riziko, že vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti zverejnená známka „UNITED“ a staršia ochranná známka „Unity“ vyvolajú mylnú predstavu o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení tvrdil, že prvok „Unity“ nemôže byť typický len pre namietateľa, keďže existuje zapísaných viacero starších ochranných známk v databáze EUIPO so slovným prvkom „UNITY“, pre rôznych majiteľov a pre tovary a služby v triedach 9 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Úrad v tejto súvislosti konštatuje, že len existencia zápisov ochranných známk nie je sama osebe dostatočným argumentom, pretože zápis do registra nemusí nutne odrážať situáciu na trhu. Inými slovami, na základe údajov obsiahnutých v registroch, nemožno predpokladať, že všetky tieto ochranné známky sú efektívne využívané. Z toho vyplýva, že len poukázanie na iné zapísané ochranné známky predložené prihlasovateľom nepreukazujú, že spotrebiteľia sa s označeniami obsahujúcimi slovný prvok „Unity“ reálne na trhu stretli a ani nevypovedajú o tom, ako tento prvok v jednotlivých označeniach vnímajú. V daných súvislostiach je potrebné tvrdenie prihlasovateľa považovať za nedôvodné.

Vzhľadom na to, že boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. pre všetky prihlasované tovary a služby napadnuté námietkami v triedach 9 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

Ing. Pavol Tomeš
Repašského 20
841 02 Bratislava

Magdaléna Bachratá
Krasovského 13
851 01 Bratislava