



Banská Bystrica 25. 9. 2017
POZ 1800-2014/II-66-2017

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 31. decembra 2015 namietateľom IMS Software Services Ltd., 200 Campus Drive, Collegeville PA 19426, USA, v konaní zastúpeným spoločnosťou inventa Patentová a známková kancelária, s. r. o., Palisády 50, 811 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1800-2014/N-155-2015/Lut. z 24. novembra 2015 o čiastočnom vyhovení námietkam proti zápisu označenia „ims“, č. spisu POZ 1800-2014, do registra ochranných známk, prihlasovateľa ims, a. s., P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina, Slovenská republika, v konaní zastúpeného advokátkou JUDr. Máriou Kostolnou, Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina (ďalej „prihlasovateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre časť služieb nárokových v triedach 35 a 41 a pre všetky služby nárokové v triede 42 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 1800-2014/N-155-2015/Lut. z 24. novembra 2015 **sa potvrdzuje.**

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1800-2014/N-155-2015/Lut. z 24. novembra 2015 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach čiastočne vyhovené námietkam a prihláška kombinovanej ochrannej známky „ims“, č. spisu POZ 1800-2014 (ďalej „prihlásené označenie“), bola zamietnutá pre služby „pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; prieskum trhu; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; prieskum verejnej mienky; marketing; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií“ v triede 35, „vzdelávanie, školenia“ v triede 41 a pre všetky služby nárokové v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých prihlásených služieb v triedach 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom starších medzinárodných ochranných známk č. 1169019 „IMS“ (ďalej „prvá staršia ochranná známka“) a č. 1178583 „IMS HEALTH“ (ďalej „druhá staršia ochranná známka“, prvá a druhá staršia ochranná známka ďalej aj „staršie ochranné známky“), pričom existuje pravdepodobnosť zámény prihláseného označenia a starších ochranných známk na strane verejnosti.

Dôvodom napadnutého rozhodnutia bolo konštatovanie existencie pravdepodobnosti zámény prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami vo vzťahu k uvedenej časti nárokových služieb v triedach 35 a 41 a všetkým nárokovým službám v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Uvedené vyplynulo z podrobného porovnania prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami z jednotlivých hľadísk, pričom prvostupňový orgán konštatoval, že v prípade prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky bolo zistené, že obsahujú zhodný dominantný slovný prvok „ims/IMS“, na základe ktorého existuje vysoká miera podobnosti týchto označení z vizuálneho hľadiska a ich zhoda z fonetického

hľadiska. Pri sémantickom hľadisku prvostupňový orgán uviedol, že slovo „ims/IMS“, ktorým je tvorené prihlásené označenie aj prvá staršia ochranná známka, nebude u priemerného slovenského spotrebiteľa v súvislosti s predmetnými službami vyvolávať žiaden významový vnem. V prípade posúdenia prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky prvostupňový orgán konštatoval podobnosť v istej miere z vizuálneho aj fonetického hľadiska, pričom pri sémantickom hľadisku uviedol, že toto hľadisko, ako také, nebude mať dôležitý vplyv na vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom. Ďalej prvostupňový orgán uviedol, že výraznú podobnosť porovnávaných označení umocňuje zistená zhoda a podobnosť niektorých služieb prihláseného označenia v triedach 35, 41 a všetkých jeho služieb v triede 42 so službami starších ochranných známk zapísanými v triedach 35, 42 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Na základe uvedeného bolo podľa prvostupňového orgánu dôvodné konštatovať, že aj pri strednom až vyššom stupni pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a starších ochranných známk pre prihlásené služby, ktoré boli posúdené ako zhodné a/alebo podobné.

Vzhľadom na skutočnosť, že prihlásené označenie obsahuje slovný prvok „ims“ a prvá staršia ochranná známka je tvorená výlučne zhodným slovným prvkom „IMS“, prvostupňový orgán konštatoval aj existenciu vysokej pravdepodobnosti zámery na základe asociácie porovnávaných označení.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého uviedol, že nesúhlasí s posúdením podobnosti tovarov a služieb prihláseného označenia a starších ochranných známk, vykonaným prvostupňovým orgánom.

Konkrétne nesúhlasil s tým, že služby „*zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach*“ prihlásené v triede 35 neboli posúdené ako podobné s tovarmi a službami, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky. Podľa namietateľa uvedené služby v triede 35 by mali byť považované za podobné a súvisiace s tovarmi v triede 9 a službami v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré sú registrované staršie ochranné známky. Namietateľ uviedol, že všetky tovary v triede 9 a služby „*poskytovanie softvéru bez možnosti kopírovania...; počítačové služby, najmä vývoj a spravovanie softvéru aplikácií a databáz...; počítačové programovanie, vývoj aplikácií a služby ostatných informačných technológií...*“ v triede 42, pre ktoré sú registrované staršie ochranné známky, zahŕňajú také tovary a služby, ktorých povaha, účel a charakter by mohli navodzovať súvislosť s povahou, účelom a charakterom uvedených služieb v triede 35 nárokovaných pre prihlásené označenie.

Na základe uvedeného namietateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade zmenil prvostupňové rozhodnutie tak, že námietkam čiastočne vyhovie a prihlášku ochrannej známky „ims“, č. spisu POZ 1800-2014, zamietne pre služby „*pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; prieskum trhu; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; prieskum verejnej mienky; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); marketing; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach*“ v triede 35, „*vzdelávanie; školenia*“ v triede 41 a pre všetky služby v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 14. apríla 2016 nesúhlasil s dôvodmi v ňom uvedenými. Podľa jeho názoru sa prvostupňový orgán dostatočne vysporiadal s námietkami a dôkladne a komplexne ich vyhodnotil.

Prihlasovateľ uviedol, že nie je daný právny ani vecný dôvod na zmenu napadnutého rozhodnutia tak, ako to žiada namietateľ v rozklade. Podľa prihlasovateľa v prípade nárokovaných služieb v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, posúdenia ktorých sa týka podaný rozklad, nejde a ani nemôže ísť o služby podobné s tovarmi a službami starších ochranných známk, pretože tieto tovary a služby majú odlišnú povahu, účel, nemajú navzájom doplnkový a ani konkurenčný charakter a nemajú ani rovnakých obvyklých poskytovateľov. Prihlasovateľ poukázal na to, že namietateľ podniká vo farmaceutickej a medicínskej oblasti a v zdravotníckej starostlivosti, kým on podniká najmä v oblasti konzultačných a poradenských činností v podnikaní, vrátane poskytovania počítačových služieb, verejného obstarávania a vzdelávania. Z dôvodu pôsobenia na odlišných trhoch teda nemôže podľa prihlasovateľa dôjsť k zámene poskytovateľov služieb.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti prihlasovateľ požiadal orgán rozhodujúci o rozklade, aby rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

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 (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon 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 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 o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

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

Podľa § 40 ods. 2 zákona 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 konania na jednej strane.

Podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach sa označenie 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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Prihláška kombinovanej ochrannej známky „IMS“, číslo spisu POZ 1800-2014, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 13. októbra 2014 prihlasovateľom ims, a. s., P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina a zverejnená vo vestníku úradu 7. januára 2015 pre služby „pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; účtovníctvo; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; vzťahy s verejnosťou (public relations); reklama; prieskum trhu; správa počítačových súborov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; prieskum verejnej mienky; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); subdodávateľské služby (obchodná pomoc); fakturácie; marketing; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; optimalizácia prenosu dát na webových stránkach; obchodné sprostredkovateľské služby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach“ v triede 35, „vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie predstavení (manažérske služby)“ v triede 41 a „počítačové programovanie; tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; obnovovanie počítačových databáz; údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; zhotovovanie kópií počítačových programov; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hostovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačového softvéru; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom webových serverov; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; prenájom počítačových serverov (serverhosting); zálohovanie údajov mimo pracoviska; uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing)“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:



Namietateľ IMS Software Services Ltd., 200 Campus Drive, Collegeville PA 19426, USA, je majiteľom staršej medzinárodnej slovnej ochrannnej známky č. 1169019 „IMS“, s právom prednosti od 14. decembra 2012 a staršej medzinárodnej slovnej ochrannnej známky č. 1178583 „IMS HEALTH“, s právom prednosti od 6. mája 2013, ktoré sú platné na území Slovenskej republiky a sú zapísané pre tovary „downloadable reports, analyses, publications, data, webcasts, webinars and podcasts providing pharmaceutical, medical and healthcare information via the Internet and on an electronic media, namely, recordable magnetic tapes, digital linear tapes, mobile applications, CD-ROMs, and/or in electronic format via FTP or VPN; computer software, CD-ROMs, mobile applications and instructional manuals for use in data management and data analysis of pharmaceutical, medical and healthcare information; electronic database recorded on computer media containing pharmaceutical, medical and healthcare information“ (prehľady, analýzy, publikácie, dáta, webové vysielania, webové semináre a podcasty poskytujúce farmaceutické, lekárske a zdravotnícke informácie prostredníctvom internetu a na elektronických médiách, a to nahraté magnetické pásky, digitálne lineárne pásky, mobilné aplikácie, CD-ROMy, a / alebo v elektronickom formáte prostredníctvom FTP alebo VPN; počítačový softvér, CD-ROMy, mobilné aplikácie a príručky pre používanie v oblasti riadenia údajov a analýzy údajov farmaceutických, lekárskejších a zdravotníckych informácií; elektronická databáza zaznamenaná na počítačových médiách obsahujúca farmaceutické, lekárske a zdravotnícke informácie) v triede 9 a služby „market research; business market consulting; marketing consulting; business consulting and information services; business process outsourcing services in the pharmaceutical, medical and healthcare field“ (prieskum trhu, odborné obchodné poradenstvo; marketingové poradenstvo; obchodné poradenstvo a konzultačné služby; outsourcing obchodných služieb vo farmaceutickej, lekárskej a zdravotníckej oblasti) v triede 35, „providing customer access to a web based online portal featuring pharmaceutical, medical and healthcare information“ (poskytnutie klientskeho prístupu k informáciám online na portál obsahujúci farmaceutické, lekárske a zdravotnícke informácie) v triede 38, „providing non-downloadable software, related to pharmaceutical, medical and healthcare information; consulting services related to pharmaceutical, medical and healthcare research, development and analysis; research and analysis related to pharmaceutical, medical and healthcare information; computer services, namely, developing and managing application software and databases related to pharmaceutical, medical and healthcare information; computer programming, applications development and other information technology services related to pharmaceutical, medical and healthcare information“ (poskytovanie nestiahnuteľného softvéru týkajúceho sa farmaceutických, medicínskych a zdravotníckych informácií, konzultačné služby týkajúce sa farmaceutického, medicínskeho a zdravotníckeho výskumu, vývojové služby a analýzy, výskum a analýzy vzťahujúce sa na farmaceutické, medicínske a zdravotnícke informácie, počítačové služby, a to vývoj a správa softvérových aplikácií a databáz vzťahujúcich sa na farmaceutické, medicínske a zdravotnícke informácie, počítačové programovanie, vývoj aplikácií a ďalšie služby v oblasti informačných technológií týkajúce sa farmaceutických, medicínskych a zdravotníckych informácií) v triede 42 a „providing pharmaceutical, medical and healthcare information via non-downloadable webinars, webcasts, podcasts, reports, analyses and publications; consulting services related to pharmaceutical, medical and healthcare information“ (poskytovanie farmaceutických, medicínskych a zdravotníckych informácií z webinárov, webových vysielaní, zvukových vysielaní, správ, analýz a publikácií bez možnosti kopírovania; konzultačné služby vzťahujúce sa na farmaceutické, medicínske a zdravotnícke informácie) v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že namietateľ spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie podobnosti služieb „zbieranie údajov do počítačových databáz; zorad'ovanie údajov v počítačových databázach; vyhľad'ovanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach“ prihlásených v triede 35 s tovarmi a službami zapísanými pre staršie ochranné známky v triedach 9 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a celkové hodnotenie

pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a starších ochranných známkov vo vzťahu k uvedeným službám prihláseného označenia v prvostupňovom rozhodnutí. Vzhľadom na to, že orgán rozhodujúci o rozklade je viazaný rozsahom podaného rozkladu, preskúma napadnuté rozhodnutie iba v otázke posúdenia relevantnosti podaných námietok vo vzťahu k uvedeným službám.

Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že pravdepodobnosť zámeny 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 zámeny musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámeny 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.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné zaoberať sa najprv posúdením podobnosti služieb prihláseného označenia, ktorých sa týka podaný rozklad, s tovarmi a službami starších ochranných známkov, pričom uvádza, že zhodnosť alebo podobnosť týchto prihlásených služieb s tovarmi alebo službami starších ochranných známkov predstavuje jednu z kumulatívnych podmienok, ktorá musí byť splnená pre úspešné uplatnenie podaných námietok vo vzťahu k predmetným službám prihláseného označenia podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach.

Pokiaľ ide o posúdenie zhodnosti alebo podobnosti prihlásených služieb „*zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach*“ v triede 35 s tovarmi a službami zapísanými pre staršie ochranné známky, prvostupňový orgán konštatoval, že tieto prihlásené služby nie sú podobné so žiadnymi tovarmi a službami starších ochranných známkov, pretože majú odlišnú povahu a účel, nemajú navzájom doplnkový a ani konkurenčný charakter a ani rovnakých obvyklých poskytovateľov.

Namietateľ v podanom rozklade uviedol, že tieto nárokovvané služby sú podľa jeho názoru podobné a súvisiace s tovarmi v triede 9 a službami v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zapísanými pre staršie ochranné známky. Všetky tovary v triede 9 a služby „*poskytovanie softvéru bez možnosti kopírovania...; počítačové služby, najmä vývoj a spravovanie softvéru aplikácií a databáz...; počítačové programovanie, vývoj aplikácií a služby ostatných informačných technológií...*“ v triede 42, pre ktoré sú registrované staršie ochranné známky, zahŕňajú podľa jeho názoru také tovary a služby, ktorých povaha, účel a charakter by mohli navodzovať súvislosť s povahou, účelom a charakterom uvedených služieb v triede 35 nárokovvaných pre prihlásené označenie.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza nasledovné. Pokiaľ ide o triedu 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, do tejto triedy patria tovary, ako sú prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu, rôzne nosiče údajov (napr. kompaktné disky, disky DVD, nosiče digitálnych záznamov), počítače, počítačové programy alebo softvér a podobne. Zo znenia zoznamu tovarov v triede 9 starších ochranných známkov je možné vyvodiť, že namietateľ okrem počítačového softvéru poskytuje aj rôzne prehľady, analýzy, publikácie alebo iné dáta obsiahnuté na rôznych nosičoch údajov alebo poskytované prostriedkami na ich šírenie alebo prenos (elektronické médiá, magnetické pásky, digitálne lineárne pásky, mobilné aplikácie, CD-ROMy). Je však potrebné vychádzať zo skutočnosti, že prvotne v triede 9 nie je chránený obsah, resp. informácie obsiahnuté na jednotlivých nosičoch, ale spôsob alebo forma ich poskytnutia spotrebiteľovi, teda napr. samotné nosiče údajov. Ďalej je možné uviesť, že s uvedenými tovarmi v triede 9, najmä s počítačovým softvérom, úzko súvisia aj služby namietateľa zapísané v triede 42, ako sú rôzne počítačové a softvérové služby. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že v prípade uvedených tovarov a služieb starších ochranných známkov chránených v triedach 9 a 42, na ktoré poukázal namietateľ v podanom rozklade, ide o vysoko špecializované tovary a služby technického charakteru. Naopak v prípade služieb prihlásených v triede 35 je možné hovoriť o službách administratívneho charakteru, pretože nejde o tvorbu databáz, čiže tvorbu nejakého softvéru, ale o zbieranie, upravovanie alebo vyhľadávanie údajov v už vytvorených databázach. Túto činnosť bezproblémovo zvládne aj administratívny pracovník (sekretárka), kým v prípade poskytnutia napr. softvéru alebo tvorby

počítačových programov je potrebný vysoko špecializovaný pracovník. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že administratívne úlohy, ktoré sú v tomto prípade prezentované vyššie uvedenými službami prihláseného označenia v triede 35, nie sú súčasťou a ani nesúvisia s tvorbou softvéru, resp. s vývojom a správou softvérových aplikácií a databáz alebo s počítačovým programovaním. Na základe uvedených skutočností nie je možné služby, ako sú „zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach“, považovať za podobné s vyššie uvedenými tovarmi a službami zapísanými pre namietateľa v triedach 9 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Tieto porovnávané tovary a služby majú odlišnú povahu, účel, nekonkurujú si a nie sú navzájom komplementárne a nemajú ani rovnakých obvyklých poskytovateľov. Orgán rozhodujúci o rozklade zároveň dopĺňa, že, rovnako ako prvostupňový orgán, nepovažuje uvedené služby prihláseného označenia za rovnaké alebo podobné ani s ostatnými službami starších ochranných známok, a to z rovnakého dôvodu, t. j. že ide o služby, ktoré majú odlišnú povahu, účel, nie sú navzájom komplementárne a ani si nekonkurujú a majú odlišných obvyklých poskytovateľov.

S prihliadnutím na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že záver prvostupňového orgánu pokiaľ ide o posúdenie podobnosti služieb prihláseného označenia „zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach“ v triede 35 s tovarmi a službami starších ochranných známok, a to, že tieto tovary a služby nie sú podobné, je potrebné považovať za správny.

S ohľadom na skutočnosť, že zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb posudzovaných označení je jednou z kumulatívnych podmienok pre konštatovanie pravdepodobnosti zámery týchto označení na strane verejnosti, t. j. bez naplnenia ktorej nemožno konštatovať existenciu pravdepodobnosti ich zámery vo vzťahu k dotknutým tovarom alebo službám, je potrebné za správne považovať tiež to, že vo vzťahu k uvedeným službám prihláseného označenia nebola prvostupňovým orgánom konštatovaná existencia pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia so staršími ochrannými známami. Vzhľadom na uvedené nebolo teda dôvodné zamietnuť prihlášku ochrannej známky „ims“, č. spisu POZ 1800-2014, pre uvedené služby.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu 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 preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Richard Messinger
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

inventa Patentová a známková kancelária, s. r. o.

Palisády 50

811 06 Bratislava

II.

JUDr. Mária Kostolná

Pavla Mudroňa 1191/5

010 01 Žilina