



Banská Bystrica 30. 10. 2019
POZ 1300-2018/N-103-2019

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Sophia Genetics Sa, Rue du Centre 172, CH-1025 St-Sulpice, Švajčiarsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou TOMEŠ – Patentová a známková kancelária, s.r.o., Koprivnická 36, 841 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia **SophiaTX** do registra ochranných známk, prihláseného 11.6.2018 prihlasovateľom Venaco Services s.r.o. (neskôr TX Technologies s.r.o.), Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 1300-2018 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.9.2018, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky **SophiaTX, číslo spisu POZ 1300-2018, sa zamieta pre tovary „vysielače elektronických signálov; zariadenia na spracovanie údajov; nahraté počítačové programy; vyučovacie prístroje; vysielacie (telekomunikácie); čítačky čiarových kódov; počítačové operačné programy (nahraté); periférne zariadenia počítačov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačové rozhrania; monitorovacie počítačové programy; čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); elektronické publikácie (s'ahovateľné); počítačové programy (s'ahovateľné); počítačové hry (softvér); USB kľúče; zariadenia globálneho polohového systému (GPS); prenosné multimediálne prehrávače; počítačové softvérové aplikácie (s'ahovateľné); počítačový hardvér; inteligentné náramky (meracie prístroje); kryty na smartfóny; puzdrá na smartfóny; inteligentné hodinky; bezpečnostné tokeny (šifrovacie zariadenia); biočipy“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a pre všetky služby v triedach 35, 38 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia **SophiaTX** do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1300-2018 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 28.11.2018 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov týkajúce sa celého zoznamu prihlásených tovarov a služieb.

Namietateľ v odôvodnení predmetných námietok poukázal na to, že je majiteľom starších slovných medzinárodných ochranných známk „SOPHIA GENETICS“ č. 1397788; „SOPHIA GENETICS“ č. 1101044; „Sophia Data Driven Medicine“ č. 1239920; „Sophia Clinical Genomics“ č. 1237988; „Sophia DDM“ č. 1277472; „Sophia DDM“ č. 1396774 všetky s účinnosťou v Slovenskej republike.

Pred porovnaním označenia namietateľ uviedol, že staršie ochranné známky sú založené na obchodnom mene spoločnosti Sophia Genetics S.A. a obsahujú buď celé obchodné meno alebo prvú časť obchodného mena s ďalšími slovnými prvkami. Namietateľ sa tiež odvolal na článok 8 Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva, že obchodné meno je chránené vo všetkých únijských krajinách bez toho, že by ho bolo treba prihlasovať alebo zapisovať; nerozhoduje, či je, alebo nie je časťou továrskej alebo obchodnej známky.

Pri porovnaní označení namietateľ vychádzal zo skutočnosti, že slovný prvok „SOPHIA“ je dominantný pri všetkých starších ochranných známkach. V slovenskom jazyku „Sofia“ znamená ženské meno gréckeho pôvodu s významom „múdrost“.

Namietateľ analýzou zverejneného označenia dospel k záveru, že slovný prvok „Sophia“ je dominantný a prvok „TX“ nemá vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť a spotrebiteľmi je chápaný ako dve písmená. Namietateľ ďalej objasnil, že prvok „TX“ je používaný vo viacerých oblastiach, ako napríklad pri čítaní, v anglickom jazyku je ním vyjadrenie „thanks – ďakujem“. Slovný prvok „TX“ je používaný aj v označeniach elektronických zariadení a počítačov ale ako skratka sa používa aj v medicíne na označenie terapie, liečby, označenie liečiv alebo tromboxánov.

Namietateľ skonštatoval, že nie je možné vylúčiť riziko, že vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti zverejnené označenie „SophiaTX“ a staršie ochranné známky vyvolajú mylnú predstavu o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

Pri porovnaní tovarov a služieb namietateľ uviedol, že zoznam tovarov a služieb v triedach 9, 35 a 42 považuje za zhodný a podobný. Služby v triede 38 a 41 považuje za nepriamo podobné. Služby v triede 38 sa týkajú vzájomnej komunikácie a umožňujú konverzáciu osôb, prenos správ medzi osobami a zapojenie osôb do verbálnej alebo vizuálnej komunikácie pomocou počítačovej siete, a preto sa dotýka aj tovarov a služieb v triedach 9, 35 a 42. Vzdelávacia činnosť v triede 41 sa tiež dotýka aj tovarov a služieb v triedach 9, 35 a 42 predovšetkým z oblasti medicíny.

V závere namietateľ konštatoval, že existuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti predovšetkým odbornej verejnosti z oblasti medicíny a uplatnil si aj pravdepodobnosť zámény na základe pravdepodobnosti asociácie so staršími ochrannými známkami.

Na základe uvedených argumentov namietateľ navrhol, aby zverejnené označenie SophiaTX, číslo spisu POZ 1300-2018, bola zamietnutá pre všetky zverejnené tovary a služby v triedach 9, 35, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, lebo zápisom zverejneného označenia do registra by boli porušené práva namietateľa vyplývajúce zo starších ochranných známk a jeho ďalšie práva vyplývajúce z obchodného mena a jeho činnosti v oblasti medicíny.

Listom úradu z 15.1.2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 23.5.2018 uviedol, že nie sú naplnené podmienky na uplatnenie námietok z dôvodu, že slovný prvok „Sophia“ zverejneného označenia nepredstavuje ženské grécke meno, ale je odvodené z anglického jazyka a predstavuje skratku zo „Software Operating Platform for Hybrid Internet Applications“ a slovný prvok „TX“ z „Transaction eXchange“. V preklade do slovenského jazyka slovný prvok „Sophia“ znamená „Softvérová Operačná Platforma pre Hybridné Internetové Aplikácie“ a slovný prvok „TX“ znamená „Transakčná Výmena“. Zverejnené označenie sa používa výlučne spolu vo forme „SophiaTX“.

Prihlasovateľ v súvislosti s tvrdením namietateľa o zhodnosti a podobnosti tovarov a služieb zverejneného označenia a starších ochranných známk uviedol, že na základe ustálenej judikatúry zhoda medzi triedami nie je dostatočným dôkazom podobnosti (s odkazom na Rozhodnutie EUIPO T-256/06) a že pri ich porovnávaní nie je rozhodné, do akej triedy sú formálne zaradené podľa oficiálneho triedenia ale podstatné je to, o aké služby, či výrobky skutočne ide a aký je ich účel použitia.

Ďalej prihlasovateľ vo vyjadrení opísal a vysvetlil oblasť, v ktorej na trhu pod zverejneným označením poskytuje svoje tovary a služby a vyjadril nesúhlas s podobnosťou oblastí, v ktorých poskytujú tovary a služby prihlasovateľ a namietateľ. Zároveň konštatoval, že zverejnené označenie a staršie ochranné známky nie sú po stránke vizuálnej, fonetickej ani sémantickej podobné.

V súlade s uvedenými argumentmi prihlasovateľ vyslovil názor, že keďže porovnávané označenia nie sú zhodné ani podobné neexistuje pravdepodobnosť ich zámény na strane spotrebiteľskej verejnosti ani v prípade, že by sa vzťahovali na zhodné alebo podobné tovary, a preto navrhol, aby úrad námietky proti zverejnenému označeniu zamietol v plnom rozsahu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení účinnom do 13. januára 2019, ktorý bol s účinnosťou od 14. januára 2019 zmenený a doplnený zákonom č. 291/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Uvedenými zmenami zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov došlo okrem iného k zmene označenia ustanovenia upravujúceho uplatnený námietkový dôvod, ktorý je v účinnom znení upravený v ustanovení § 7 písm. a) bod 2.

Podľa § 7 písm. a) bod 2 citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak

1. je označenie zhodné so staršou ochrannou známkou a je prihlásené pre zhodné tovary alebo služby alebo
2. 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 so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) 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 prihláška ochrannej známky **SophiaTX**, číslo spisu POZ 1300-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 11.6.2018 prihlasovateľom Venaco Services s.r.o. (neskôr TX Technologies s.r.o.) a zverejnená vo Vestníku úradu 3.9.2018 pre tovary a služby v triedach 9, 35, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Sophia Genetics Sa, Rue du Centre 172, CH-1025 St-Sulpice, Švajčiarsko, je majiteľom:

- medzinárodnej slovnej ochrannej známky „Sophia DDM“ č. 1277472 s právom prednosti od 27.7.2015 s účinkami v Slovenskej republike, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triede 9, 35 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“);
- medzinárodnej slovnej ochrannej známky „Sophia DDM“ č. 1396774 s právom prednosti od 8.12.2017 s účinkami v Slovenskej republike, ktorá je zapísaná pre služby v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“);
- medzinárodnej slovnej ochrannej známky „SOPHIA GENETICS“ č. 1397788 s právom prednosti od 20.12.2017 s účinkami v Slovenskej republike, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triede 5 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka“);
- medzinárodnej slovnej ochrannej známky „SOPHIA GENETICS“ č. 1101044 s právom prednosti od 4.7.2011 s účinkami v Slovenskej republike, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triede 9, 35 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „štvrtá staršia ochranná známka“);
- medzinárodnej slovnej ochrannej známky „Sophia Data Driven Medicine“ č. 1239920 s právom prednosti od 2.12.2014 s účinkami v Slovenskej republike, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triede 9, 35 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „piata staršia ochranná známka“);
- medzinárodnej slovnej ochrannej známky „Sophia Clinical Genomics“ č. 1237988 s právom prednosti od 4.12.2014 s účinkami v Slovenskej republike, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triede 9, 35 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „šiesta staršia ochranná známka“).

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

Namietateľ založil podanie námietok na uvedených šiestich starších ochranných známkach. Vzhľadom na blízkosť označení založenú na ich vyjadrení a obsiahnutí slovného prvku „Sophia“, a taktiež z dôvodu rozsahu zapísaných tovarov a služieb úrad preskúma predmetné námietky najskôr v súvislosti s prvou a druhou staršou ochrannou známkou (ochranná známka MOZ č. 1277472 a ochranná známka MOZ č. 1396774).

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

v triede 9 – „kreslené filmy; vysielacie elektronických signálov; zariadenia na spracovanie údajov; nahraté počítačové programy; vyučovacie prístroje; vysielacie (telekomunikácie); čítačky čiarových kódov; počítačové operačné programy (nahraté); periférne zariadenia počítačov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačové rozhrania; monitorovacie počítačové programy; čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); elektronické publikácie (sťahovateľné); počítačové programy (sťahovateľné); počítačové hry (softvér); USB kľúče; zariadenia globálneho polohového systému (GPS); prenosné multimedialne prehrávače; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); počítačový hardvér; inteligentné náramky (meracie prístroje); kryty na smartfóny; puzdrá na smartfóny; inteligentné hodinky; bezpečnostné tokeny (šifrovacie zariadenia); biočipy“;

v triede 35 – „pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; reklamné plagátovanie; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; odborné posudky efektívnosti podnikov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; správa počítačových súborov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; obchodné alebo podnikateľské informácie; nábor zamestnancov; podpora predaja (pre tretie osoby); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); fakturácie; písanie reklamných textov; zostavovanie štatistik; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; tvorba reklamných filmov; marketing; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; správa programov pre pravidelných cestujúcich v leteckej doprave; správa spotrebiteľských vernostných programov; aktualizácia a údržba informácií v registroch; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; cielený marketing; konzultačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu“;

v triede 38 – „posielanie správ; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; informácie v oblasti telekomunikácií; prenájom prístrojov na prenos správ; komunikácia prostredníctvom optických sietí; prenájom telekomunikačných prístrojov; elektronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné služby); poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; poskytovanie prístupu do databáz; prenos digitálnych súborov; kontinuálny prenos dát (streaming)“;

v triede 41 – „akadémia (vzdelávanie); zábava; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vydávanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; produkcia filmov (nie reklamných); vydávanie kníh; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); konzultačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu“;

v triede 42 – „počítačové programovanie; tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; požičiavanie počítačového softvéru; 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; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; vedecký výskum“;

prenájom počítačových serverov (serverhosting); uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; poradenstvo v oblasti počítačových technológií; monitorovanie počítačových systémov na zisťovanie porúch; poradenstvo v oblasti internetovej bezpečnosti; poradenstvo v oblasti ochrany údajov; monitorovanie počítačových systémov na zistenie neoprávneného vstupu alebo zneužitia dát; elektronické monitorovanie osobných identifikačných údajov na zistenie krádeže identity prostredníctvom internetu; poskytovanie počítačovej platformy prostredníctvom internetu (PaaS)“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 9 – *„data processing and computer equipment; data processing systems; software (recorded programs); data processing apparatus; integrated circuits containing programs for audio, video or computer data processing; recorded or downloaded sounds, images or data, all the aforementioned excluding electric switches and card readers“* (zariadenia na spracovanie údajov a počítače; systémy na spracovanie údajov; softvér (nahraté programy); prístroje na spracovanie údajov; integrované obvody obsahujúce programy na spracovanie zvukových, obrazových alebo počítačových údajov; nahraté alebo stiahnuté zvuky, obrázky alebo údaje, všetko vyššie uvedené okrem elektrických spínačov a čítačiek kariet);

v triede 35 – *„business management; business administration; office functions; compilation of information into computer databases; compilation and systematization of data in data banks; compilation of information into computer databases; data processing service by computer; systematization of data in a central file; professional consulting for the organization and administration of means of computer data recording, transcription, conversion, composition, compilation and systematization“* (obchodný manažment; obchodná správa; kancelárske práce; zhromažďovanie údajov v databázach; zhromažďovanie a systematizácia údajov v databázach; zhromažďovanie údajov v databázach; počítačové služby spracovania údajov; systematizácia údajov v databáze; odborné poradenstvo v oblasti organizácie a správy prostriedkov na zaznamenávanie, prepis, zmenu, zostavovanie, zhromažďovanie a systematizáciu počítačových údajov);

v triede 44 – *„medical services; health care services; medical analysis services related to the treatment of individuals; medical diagnostics, diagnostics in the field of medicine“* (lekárske služby; zdravotnícke služby; lekárske analytické služby v oblasti liečenia jednotlivcov; lekárska diagnostika, diagnostika v oblasti medicíny).

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre služby:

v triede 42 – *„project studies, technical research and appraisals; writing, design, development and updating of software; technical support concerning the use of software; hosting of online platforms; provision of online non-downloadable software; provision of software on platforms enabling users to access software, computer networks, computer servers and computer and data storage systems and to use them; provision of temporary use of non-downloadable software for importing, management and analysis of data, incorporating automatic learning and artificial intelligence components; provision of software (Software as a Service, SaaS); software as a service [SaaS] featuring software for automatic learning and artificial intelligence to be used for data analysis; provision of scientific information via web-based platforms; data storage and cloud computing for bioinformatic analysis; bioinformatic analysis services, development of software and pipeline architectures; provision of methods and tools for calculations and bioinformatics for data analysis; development and maintenance of data management software, database design; development of genomic and bioinformatic applications; storage of data by computer; provision of advice and information for the aforesaid services or those relating thereto“* (projektové štúdie, technický výskum a oceňovanie; písanie, navrhovanie, vývoj a aktualizácia softvéru; technická podpora pri používaní softvéru; hosting online platforiem; poskytovanie on-line softvéru bez možnosti stiahnutia; poskytovanie softvéru na platformách, ktoré umožňujú používateľom prístup k softvéru, počítačovým sieťam, počítačovým serverom a počítačovým a dátovým úložným systémom a ich použitie; poskytovanie dočasného používania nestiahnuteľného softvéru na import, správu a analýzu údajov, vrátane komponentov automatického učenia a umelej inteligencie; poskytovanie softvéru (softvér ako služba, SaaS); softvér ako služba [SaaS] so softvérom na automatické učenie a umelú inteligenciu, ktorý sa používa na analýzu údajov; poskytovanie vedeckých informácií prostredníctvom webových platforiem; ukladanie údajov a cloud computing pre bioinformatickú analýzu; bioinformatické analytické služby, vývoj softvérových a potrubných architektúr; poskytovanie metód a nástrojov na výpočty a bioinformatiky na analýzu údajov; vývoj a údržba softvéru na správu údajov, návrh databázy; vývoj genomických a bioinformatických aplikácií; ukladanie údajov

prostredníctvom počítača; poskytovanie poradenstva a informácií pre vyššie uvedené služby alebo súvisiace služby).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámenny, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Vzhľadom na vyššie uvedené princípy posudzovania podobnosti alebo nepodobnosti kolíznych tovarov a služieb je možné súhlasiť s prihlasovateľom, že na základe ustálenej judikatúry zhoda medzi triedami nie je dostatočným dôkazom podobnosti (s odkazom na Rozhodnutie EUIPO T-256/06) a že pri ich porovnávaní nie je rozhodné, do akej triedy sú formálne zaradené. Zatriedenie tovarov alebo služieb podľa Niceskej dohody je nutné považovať za formálny nástroj, ktorý slúži výhradne na administratívne účely, a preto tovary alebo služby nemôžu byť označené ako podobné, prípadne nepodobné len na základe toho, že sa nachádzajú v rovnakej triede a naopak, t. j. nemožno vylúčiť podobnosť tovarov alebo služieb len z toho dôvodu, že sú zatriedené do odlišných tried.

V triede 9 je zverejnené označenie prihlásené pre tovary z oblasti informačných technológií „*vysielače elektronických signálov; zariadenia na spracovanie údajov; vyučovacie prístroje; vysielacie (telekomunikácie); čítačky čiarových kódov; čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); prenosné multimediálne prehrávače*“, ktoré sú zhodné s tovarmi uvedenými všeobecným pojmom v rovnakej triede prvej staršej ochrannej známky „*zariadenia na spracovanie informácií a počítače*“. Tak isto ďalšie tovary v triede 9 zverejneného označenia „*nahraté počítačové programy; počítačové operačné programy (nahraté); počítačový softvér (nahraté počítačové programy); monitorovacie počítačové programy; elektronické publikácie (sťahovateľné); počítačové programy (sťahovateľné); počítačové hry (softvér); počítačové rozhrania*“ sú zhodné s tovarmi „*softvér (nahraté programy)*“ v rovnakej triede prvej staršej ochrannej známky. Z uvedeného znenia tovarov kolíznych označení vyplýva, že tovary zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky sú pomenované rovnakými alebo veľmi podobnými názvami, prípadne ide o všeobecnú kategóriu, ktorá zahŕňa aj bližšie špecifikované tovary, a preto je ich možné považovať za zhodné. Podobne teda aj prihlásené „*počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné)*“ sú zhodné s tovarmi v triede 9 „*počítačové programy (stiahnuteľný softvér)*“, lebo stiahnuteľná počítačová softvérová aplikácia je v oblasti informačných technológií chápaná ako stiahnuteľný počítačový program pomáhajúci používateľovi uskutočňovať konkrétne činnosti, napríklad pri manipulácii s textami, číslami, grafikou a pod.

Čo sa týka ďalších tovarov zverejneného označenia prihlásených v triede 9 „*periférne zariadenia počítačov; USB kľúče; zariadenia globálneho polohového systému (GPS); počítačový hardvér; inteligentné náramky (meracie prístroje); inteligentné hodinky; bezpečnostné tokeny (šifrovacie zariadenia); biočipy*“, tak tieto sú podobné s „*počítačmi*“ v rovnakej triede prvej staršej ochrannej známky. Počítač, je systém hardvérových jednotiek alebo kombináciou komponentov, ktoré pracujú spoločne. Hardvérové zariadenia predstavujú fyzické komponenty tohto systému, ktorý je navrhnutý tak, aby spolupracoval s počítačovými programami. Spoločnosti pôsobiace v oblasti počítačového hardvéru vyrábajú a predávajú rôzne komponenty, ktoré majú rovnaké distribučné kanály a zameriavajú sa rovnako ako na odbornú verejnosť, tak aj na širokú verejnosť.

Prihlásené „*kryty na smartfóny; puzdrá na smartfóny*“ sú v nízkej miere podobné s tovarmi v triede 9 „*počítače*“ prvej staršej ochrannej známky, lebo kryty a puzdrá na smartfóny sa zvyčajne predávajú spolu s počítačovým hardvérom, za ktorý sú považované aj smartfóny (ako vreckové počítače či PDA), pričom relevantná skupina verejnosti a distribučné kanály sa zvyčajne zhodujú a keďže ide o doplnkový tovar.

V triede 9 je zverejnené označenie prihlásené aj pre tovary „*kreslené filmy*“, ktoré nie sú zhodné ani podobné so žiadnymi tovarmi alebo službami starších ochranných známk, pretože majú rozdielny charakter, účel, výrobcov aj distribučné kanály.

V triede 35 je zverejnené označenie prihlásené pre služby „*pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení*“

obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; odborné posudky efektívnosti podnikov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; obchodný alebo podnikateľský výskum; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; obchodné alebo podnikateľské informácie; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); zostavovanie štatistik; marketing; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; cielený marketing; konzultačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu“. V triede 35 je prvá staršia ochranná známka prihlásená pre „obchodný manažment“, ktorý v sebe zahŕňa rôzne služby na podporu podnikania a obchodu. Rovnakým cieľom prihlásených a zapísaných služieb je podporiť alebo pomôcť iným podnikom uskutočňovať alebo zlepšovať ich podnikanie a obchodovanie. Z uvedeného znenia služieb kolíznych označení vyplýva, že služby zverejneného označenia sú obsiahnuté v širšej a všeobecnej kategórií služieb prvej staršej ochrannej známky a preto je ich možné považovať za zhodné.

Čo sa týka služieb zverejneného označenia prihlásených v triede 35 „nábor zamestnancov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); správa programov pre pravidelných cestujúcich v leteckej doprave; správa spotrebiteľských vernostných programov“, tak tieto patria do všeobecnej a širokej kategórie služieb „obchodná správa“, ktorá je zapísaná pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 35. Z uvedeného znenia služieb kolíznych označení vyplýva, že je ich možné považovať za zhodné.

Z porovnania služieb v triede 35 zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky vyplýva, že zverejnené označenie je v triede 35 prihlásené pre „správa počítačových súborov; fakturácie“, ktoré sú zhodné so službou „kancelárske práce“ prvej staršej ochrannej známky. Kancelárske práce sú interné každodenné činnosti organizácie vrátane administratívy a podporných služieb mimo priameho styku so zákazníkmi. Zahŕňajú najmä činnosti, ktoré podporujú činnosť komerčného podniku a patria k nim aj správa počítačových súborov a fakturácie.

Prihlásené služby v triede 35 „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; aktualizácia a údržba informácií v registroch“ sú zhodné so službami „zhromažďovanie a systematizácia údajov v databázach; počítačové služby spracovania údajov“ prvej staršej ochrannej známky. Z uvedeného znenia zoznamov služieb kolíznych označení vyplýva, že služby zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky sú pomenované rovnakými alebo veľmi podobnými názvami, a preto je ich možné považovať za zhodné.

Ďalšie služby zverejneného označenia prihlásené v triede 35 „reklamné plagátovanie; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; televízna reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; písanie reklamných textov; tvorba reklamných filmov; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama)“ sú v nízkej miere podobné so službou „obchodný manažment“ prvej staršej ochrannej známky. Pri porovnávaní obchodného manažmentu a reklamy je zrejmé, že reklama je základným nástrojom v oblasti obchodného manažmentu, pretože sa vďaka nej podnik stáva známym na trhu. V službách v oblasti obchodného manažmentu sú odôvodnene zahrnuté reklamné stratégie a služby, lebo v nich nepochybne zohrávajú zásadnú úlohu. Osoby poskytujúce služby v oblasti obchodného manažmentu môžu ponúkať aj poradenstvo v oblasti reklamy (a marketingu) ako súčasť svojich služieb, a preto sa spotrebiteľia môžu domnievať, že tieto dve služby majú rovnaký profesionálny pôvod.

Čo sa týka ďalšej služby zverejneného označenia prihlásenej v triede 35 „vzťahy s verejnosťou (public relations)“, tak táto je v nízkej miere podobná so službou „obchodný manažment“ prvej staršej ochrannej známky. Účelom služieb v oblasti obchodného manažmentu je pomáhať spoločnostiam riadiť ich podnikanie a ich súčasťou sú aktivity súvisiace s prevádzkovaním spoločnosti, pričom tieto služby zahŕňajú aj činnosti, ktoré môžu byť užitočné pre riadenie podniku, medzi ktoré patrí aj komunikácia s verejnosťou, preto uvedené kolízne služby je možné považovať za podobné v nízkej miere.

Z porovnania služieb v triede 38 zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky vyplýva, že zverejnené označenie je v triede 38 prihlásené pre oblasť telekomunikačných služieb „posielanie správ; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; informácie v oblasti telekomunikácií; prenájom prístrojov na prenos správ;

komunikácia prostredníctvom optických sietí; prenájom telekomunikačných prístrojov; elektronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné služby); poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; poskytovanie prístupu do databáz; prenos digitálnych súborov; kontinuálny prenos dát (streaming)“, ktoré možno považovať za podobné s tovarmi „zariadenia na spracovanie informácií a počítače“ prvej staršej ochrannej známky. Telekomunikačné služby sú služby, ktoré umožňujú ľuďom komunikovať pomocou hardvérových prostriedkov na diaľku. V súčasnosti je na prenos telekomunikačných údajov využívaný internet a neexistuje jasná hranica medzi telekomunikačným vybavením a hardvérom so softvérom v oblasti informačných technológií. Bežnými zariadeniami na telefonovanie alebo prenos správ a údajov sú zariadenia ako napríklad počítače, smartfóny, tablety alebo aj iné zariadenia na spracovanie údajov. Medzi vyššie uvedenými tovarmi z triedy 9 a telekomunikačnými službami v triede 38 preto jednoznačne existuje prepojenie. Tieto tovary a služby sa podobajú vzhľadom na ich komplementárny charakter a aj keď majú odlišnú povahu, majú rovnaký účel a distribučné kanály.

Prihlásené služby „akadémie (vzdelávanie); zábava; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vydávanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; produkcia filmov (nie reklamných); vydávanie kníh; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); konzultačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu“ v triede 41 v porovnaní s tovarmi a službami zapísanými pre prvú a druhú staršiu ochrannú známku sú nepodobné. Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre počítačový hardvér a softvér (v triede 9), management a služby spracovania údajov (v triede 35) a pre služby v oblasti zdravotníctva a medicíny (v triede 44). Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre služby z oblasti informačných technológií a vedeckého výskumu (v triede 42). Z uvedeného vyplýva, že prihlásené a zapísané tovary a služby sa zreteľne líšia svojím obchodným pôvodom, účelom a distribučnými kanálmi.

Prihlásené služby v triede 42 „počítačové programovanie; tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; požičiavanie počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; návrh počítačových systémov; zhotovovanie kópií počítačových programov; inštalácia počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti počítačových programov; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií“ sú zhodné so službou „písanie, navrhovanie, vývoj a aktualizácia softvéru“ druhej staršej ochrannej známky. Porovnávané služby sú rovnako zamerané na softvér, jeho výrobu, poskytovanie alebo iné služby týkajúce sa softvéru aj je aktualizácia alebo poradenstvo.

Ďalšie služby zverejneného označenia v triede 42 „externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; poradenstvo v oblasti počítačových technológií; monitorovanie počítačových systémov na zisťovanie porúch; poradenstvo v oblasti internetovej bezpečnosti; poradenstvo v oblasti ochrany údajov“ sú zhodné so službami druhej staršej ochrannej známky „technická podpora pri používaní softvéru“. Služby zverejneného označenia „prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; uchovávanie elektronických údajov“ sa považujú za zhodné so službami druhej staršej ochrannej známky „ukladanie údajov prostredníctvom počítača“. V tej istej triede je zverejnené označenie prihlásené pre služby „hostovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); prenájom počítačových serverov (serverhosting)“, ktoré sú zhodné so službami „hosting online platforiem“ druhej staršej ochrannej známky, rovnako zverejnené služby „diaľkové monitorovanie počítačových systémov; poskytovanie počítačovej platformy prostredníctvom internetu (PaaS)“, sú zhodné so službou „poskytovanie softvéru na platformách, ktoré umožňujú používateľom prístup k softvéru, počítačovým sieťam, počítačovým serverom a počítačovým a dátovým úložným systémom a ich použitie“ druhej staršej ochrannej známky. Z uvedeného znenia zoznamov služieb kolíznych označení vyplýva, že služby zverejneného označenia a druhej staršej ochrannej známky sú pomenované rovnakými alebo veľmi podobnými názvami, a preto je ich možné považovať za zhodné.

Ďalšie prihlásené služby v triede 42 „poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok“ sú zhodné so službami „poskytovanie vedeckých informácií prostredníctvom webových platforiem“ druhej staršej ochrannej známky, lebo v oboch prípadoch ide o informácie určené konkrétnej skupine spotrebiteľov, ktoré sú poskytované prostredníctvom internetu.

Z porovnania služieb v triede 42 zverejneného označenia a druhej staršej ochrannej známky vyplýva, že zverejnené označenie je v triede 42 prihlásené aj pre „vedecký výskum“, ktorý je zhodný s „technickým výskumom“ druhej staršej ochrannej známky. Výskum vo všeobecnosti je bádanie a skúmanie (obyčajne vedecké alebo technické), v ktorom ide o poznanie doposiaľ nepoznaných skutočností na základe analýzy už

známych skutočností. Výskum, bez rozdielu či ide o vedecký alebo technický, je systematická tvorivá činnosť, ktorej cieľom je poznať príčiny a podmienky existencie konkrétnych prírodných, technických a spoločenských javov.

Prihlásené služby v triede 42 „*obnovovanie počítačových databáz; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing)*“ sú podobné so službou „*písanie, navrhovanie a vývoj softvéru*“ druhej staršej ochrannej známky. V oboch prípadoch sa kolízne služby vo svojej podstate týkajú softvéru ako hlavného nástroja respektíve predmetu, bez ktorého by uvedené služby nebolo možné poskytnúť, pričom ich poskytovatelia, spotrebiteľia a distribučné kanály sa zvyčajne zhodujú.

Čo sa týka ďalších služieb zverejneného označenia prihlásenej v triede 42 „*poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; analýzy počítačových systémov; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); poradenstvo pri tvorbe webových stránok; monitorovanie počítačových systémov na zistenie neoprávneného vstupu alebo zneužitia dát; elektronické monitorovanie osobných identifikačných údajov na zistenie krádeže identity prostredníctvom internetu*“ sú podobné so službou „*technická podpora pri používaní softvéru*“ druhej staršej ochrannej známky. V prípade zverejnených služieb ide o služby, ktoré majú zabezpečiť, aby výpočtová technika a softvér boli udržiavané v správnej kondícii a aby pracovali správne a optimálne. Hlavnou úlohou zapísanej služby „*technická podpora pri používaní softvéru*“ je pomôcť spotrebiteľovi, aby zakúpený alebo získaný softvér zodpovedal špecifikovanej funkcionalite, na základe uvedeného je možné tvrdenie, že pri uvedených kolíznych službách sa ich poskytovatelia, spotrebiteľia a distribučné kanály zvyčajne zhodujú.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1300-2018)

SophiaTX

Prvá staršia ochranná známka (MOZ č. 1277472)

Sophia DDM

Druhá staršia ochranná známka (MOZ č. 1396774)

Sophia DDM

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.

Zverejnené označenie je obrazovým označením vo farebnom vyhotovení čiernej, zelenej a bielej farby. Prvý slovný prvok „Sophia“ je bez grafickej úpravy a napísaný je čiernym bežným písmom. Začiatocné písmeno „S“ je veľké ostatné písmená „ophia“ sú malé. Druhý slovný prvok „TX“ je v grafickej úprave v zelenobieli vyhotovení, písmená „TX“ sú veľké a vyobrazené dvojitémi zelenými čiarami.

Prvá a druhá staršia ochranná známka sú slovné rovnako tvorené slovným prvkom „Sophia“ a ďalším slovným prvkom „DDM“.

Z vizuálneho hľadiska zverejnené označenie a staršie ochranné známky obsahujú rovnaký prvý slovný prvok „Sophia“. Porovnané označenia sa líšia druhými slovnými prvkami. Pri zverejnenom označení je to slovný prvok „TX“ v grafickej úprave v zelenobieli vyhotovení a pri starších ochranných známkach je to slovný prvok „DDM“.

Keďže spotrebiteľia budú zreteľne vnímať vo zverejnenom označení a v starších ochranných známkach rovnaký slovný prvok „Sophia“ na začiatku označení, ktoré je spotrebiteľmi intenzívnejšie vnímané, je nutné porovnané označenia za vizuálne podobné.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a prvej a druhej staršej ochrannej známky **z fonetického hľadiska**, označenia budú reprodukované prostredníctvom svojich slovných prvkov. V prípade zverejneného označenia ako „sophia tx“ a v prípade prvej a druhej staršej ochrannej známky ako „sophia ddm“. Pri zvukovej interpretácii zverejneného označenia spotrebiteľmi, ktorí majú aspoň minimálnu

znalosť anglického jazyka, zaznejú slovné prvky „sofia tíix“ a prvá a druhá staršia ochranná známka bude reprodukována ako „sofia didiem“. Zvukový vnem vyvolaný zverejneným označením a prvou a druhou staršou ochrannou známkou je teda rovnaký v reprodukcií začiatočných intenzívnejšie vnímaných slovných prvkov „sophia“ resp. „sofia“.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Porovnávané označenia obsahujú zhodne slovný prvok „Sophia“ a prvky „TX“ vo zverejnenom označení, resp. „DDM“ v starších ochranných známkach. Pre slovenského spotrebiteľa slovo „Sofia“ aj v podobe „Sophia“ predstavuje ženské meno. Prvok „tx“ a „ddm“ nemajú význam. Na základe uvedeného je možné konštatovať, že medzi zverejneným označením a prvou a druhou staršou ochrannou známkou existuje sémantická podobnosť, na základe obsiahnutého slovného prvku „Sophia“ – ženského mena gréckeho pôvodu s významom múdrosť. Sémantické vnímanie slovného prvku „Sophia“ ako skratky z anglických výrazov „Software Operating Platform for Hybrid Internet Applications“ a „Transaction eXchange“, ktorým argumentoval prihlasovateľ nie je možné predpokladať, a to ani pri odborne zdatnejšej verejnosti, keďže takéto vnímanie nevyplýva ani zo samotnej úpravy zverejneného označenia zloženého len z prvého veľkého písmena „S“, pričom ostatné písmená sú malé, čo nie je pri akronymoch typické.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámeny

Pravdepodobnosť zámeny medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámeny musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

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 predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb v triedach 9, 35, 38, 41 a 42 široká spotrebiteľská a aj odborná verejnosť, ktorej sú predmetné tovary a služby určené. Kolízne tovary a služby sú tovarmi a službami bežnej spotreby, ale aj so špeciálnym zameraním, a preto pri ich výbere bude stupeň pozornosti relevantného spotrebiteľa variovať od priemerného po vyšší.

Pokiaľ ide o posúdenie pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení možno konštatovať, že medzi zverejneným označením a prvou a druhou staršou ochrannou známkou bola zistená vizuálna podobnosť a rovnako podobnosť z hľadiska fonetického a sémantického, pričom možno hovoriť o vyššej miere ich podobnosti. Uvedený záver je odôvodnený najmä preto, že porovnávané označenia sú kompozične rovnako vytvorené, obsahujú zhodný dominantný slovný prvok „Sophia“, pričom ďalšie prvky kolíznych označení, slovný prvok „DDM“ v prípade prvej a druhej staršej ochrannej známky a slovný prvok „TX“ vo zverejnenom označení, pôsobia skôr doplnkovo a na ich základe nebude spotrebiteľ kolízne označenia odlišovať. Naopak zhodný prvok porovnávaných označení „Sophia“ je v nich dominantný a zapamätateľný. Spotrebiteľ si pri kontakte s tovarmi a službami označenými zverejneným označením a prvou a druhou staršou ochrannou známkou, ktoré sú zhodné a podobné, uvedomí práve prítomnosť slovného prvku „Sophia“, a preto je potrebné konštatovať, že vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti (a to aj v prípade jej zvýšenej pozornosti vo vzťahu k dotknutým tovarom a službám) môže zhodný prvok označení vyvolať mylnú predstavu o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov. Zároveň väčšina prihlásených tovarov v triede 9 a všetky prihlásené služby, okrem služieb v triede 41, boli vyhodnotené ako zhodné, resp. v rôznej miere podobné, a aj pri zohľadnení vyššej pozornosti, ktorú relevantný spotrebiteľ venuje výberu kolíznych tovarov a služieb, možno dospieť k záveru,

že v danom prípade existuje pravdepodobnosť zámény porovnávaných označení, pretože zistené rozdiely medzi nimi nie sú dostatočné na to, aby zabezpečili ich odlišenie na trhu z pohľadu slovenského relevantného spotrebiteľa.

Prihlasovateľ poukázal na to, že na tovary a služby sa nedá pozerat' iba ako na položky v zozname, ale je nutné zohľadniť ich reálne uplatnenie na trhu, pričom prihlasovateľ a namietateľ podnikajú v rôznych oblastiach. S uvedeným argumentom nie je možné súhlasiť a v tomto prípade je dôležité upozorniť na fakt, že pri porovnaní tovarov a služieb sa vychádza zo zoznamov tovarov a služieb tak, ako sú prihlásené resp. zapísané v príslušných registroch a porovnávané sú označenia v podobe, v ktorej je zverejnené označenie prihlásené a staršie ochranné známky zapísané. V námietkovom konaní na základe uplatneného dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2 zákona o ochranných známkach nie je možné zohľadňovať konkrétne tovary a služby, pre ktoré sú zverejnené označenie a staršie ochranné známky používané.

Namietateľ založil podanie predmetných námietok aj na ďalších starších ochranných známkach. Vzhľadom na rovnaký, resp. širší rozsah tovarov a služieb zapísaných pre prvú a druhú staršiu ochrannú známku v porovnaní s ostatnými staršími ochrannými známkami a vzhľadom na výsledok porovnania zverejneného označenia posudzovaný vo vzťahu k prvej a druhej staršej ochrannej známke, sa úrad bližšie nezaoberal porovnávaním zverejneného označenia s treťou, štvrtou, piatou a šiestou staršou ochrannou známkou, keďže ani ich detailné posudzovanie by nemohlo vzhľadom na uvedené ovplyvniť konečný výsledok predmetného rozhodnutia.

Vzhľadom na všetky skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. 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:

TOMEŠ – Patentová a známková kancelária, s. r. o.
Koprivnická 36
841 01 Bratislava 42

TX Technologies s. r. o.
Eurovea Central 1, Pribinova 4
811 09 Bratislava-Staré Mesto