





Banská Bystrica 26. 7. 2019


POZ 1250-2017/N-75-2019

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Sky International AG, Stockerhof, Dreikönigstrasse 31a, CH-8002 Zurich, Švajčiarsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Rott, Růžička & Guttman, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s., Palisády 36, 811 06 Bratislava 1 (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia  do registra ochranných známok, prihláseného 11.5.2017 prihlasovateľom Skyfall s.r.o., Tomášikova 14, 040 01 Košice - mestská časť Sever, Slovenská republika (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1250-2017 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4.9.2017, 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 vyhovuje a prihláška ochrannej známky , číslo spisu POZ 1250-2017, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia  do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 1250-2017 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 4.12.2017 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov v triedach 9 a 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil námietky tým, že je majiteľom ochranných známok Európskej únie č. 14893176 „SKY“, č. 5298112 „SKY“, č. 8178436 „SKY“ a č. 9129909 „SKY“ (ďalej aj „staršie ochranné známky“), ktoré sú platné na území Slovenskej republiky, a ktoré sú zapísané okrem iných tovarov a služieb aj pre tovary v triedach 9 a 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ dodal, že je tiež majiteľom známkového radu založeného na slovnom prvku „SKY“, ku ktorému boli pridané ďalšie slovné prvky, a ktoré sa vzťahujú na relevantné tovary a služby.

Ďalej namietateľ uviedol, že staršie ochranné známky sú slovné označenia tvorené jediným slovným prvkom „SKY“ alebo slovným prvkom „SKY“ v grafickej úprave. Zverejnené označenie je označením obrazovým tvoreným slovným prvkom „SKYFALL“, ktorý je farebne rozdelený na dve slová „SKY“ a „FALL“ bez medzery medzi nimi. Pred slovným prvkom je umiestnený obrazový prvok v tvare grafického vyobrazenia drona, resp. vrtule drona v modrej farbe. Namietateľ dodal, že celá jeho ochranná známka „SKY“ je obsiahnutá vo zverejnenom označení, v ktorom ani prítomnosť ďalšieho prvku „FALL“ a ani jemná grafická úprava písma či farebné vyhotovenie označenia nedisponujú takou mierou rozlišovacej spôsobilosti, aby bolo možné vylúčiť asociáciu na staršie ochranné známky namietateľa. Podľa namietateľa možnosť vizuálnej zámery je veľmi pravdepodobná, pretože známky majú identický slovný prvok, na ktorom leží ťažisko rozlišovacej spôsobilosti a zverejnené označenie tak môže asociovať známky namietateľa, resp. môže byť pokladané za variant starších ochranných známok namietateľa, čím bude dochádzať k vzniku mylnej predstavy o ich vzájomnej spojitosti.

Namietateľ konštatoval, že zverejnené označenie obsahuje rovnako dominantný prvok „SKY“

a nedíštinkívny prvok „FALL“, ktorý je vo vzťahu k prihláseným tovarom (rôzne zariadenia na pohyb, drony a s tým súvisiace prístroje v triede 9) opisným prvkom. Podľa namietateľa túto skutočnosť dokazujú aj publikácie na internetovej stránke <http://www.drony.sk>.

Čo sa týka obrazového prvku (jednoduchého geometrického zobrazenia vrtule drona v tvare kríža), tento je z pohľadu svojej veľkosti a vyhotovenia podľa namietateľa opisný a v súvislosti s ním nemožno predpokladať, že bude pútať pozornosť spotrebiteľa a potláčať jasnú dominantnosť slovnej časti označenia.

Namietateľ konštatoval vizuálnu podobnosť porovnávaných označení na základe skutočnosti, že dotknuté označenia obsahujú zhodný dominantný a dištinkívny prvok „SKY“, ktorý je spotrebiteľmi vnímaný v oveľa vyššej miere, než akou sú vnímané ďalšie prvky vo zverejnenom označení.

Namietateľ uviedol, že spotrebiteľia zverejnené označenie prečítajú ako „skaj-fael“ a staršie ochranné známky ako „skaj“. Podľa namietateľa časť „skaj“, ktorá je nositeľom rozlišovacej spôsobilosti znie vo všetkých porovnávaných označeniach identicky. Vo zverejnenom označení síce zaznie navyše časť „fael“, ktorá však nebude mať vzhľadom na jej opisnosť a tiež umiestnenie na konci slovného prvku zásadný vplyv na celkové posúdenie fonetickej podobnosti. Namietateľ konštatoval aj fonetickú podobnosť dotknutých označení.

Čo sa týka sémantickej podobnosti, dve ochranné známky sú sémanticky zhodné alebo podobné, keď sú vnímané ako majúce rovnaký alebo podobný obsah. V tejto súvislosti namietateľ odkázal na rozsudok vo veci C-251/95 Sabel BV vs. Puma AG Rudolf Dassler Sport, ods. 24 z 11.11.1997.

Namietateľ uviedol, že slovo „SKY“ v preklade z anglického do slovenského jazyka znamená „obloha, nebo, nebesá“. Druhá časť zverejneného označenia je pre priemerného slovenského spotrebiteľa taktiež známa vo význame „padáť, klesať; tiež akt pádu alebo kolapsu; veci, ktoré padajú alebo klesli; zníženie veľkosti, počtu, miery alebo úrovne; zhodenie alebo povalenie“. Podľa namietateľa ju, ako časť opisujúcu pracovnú činnosť chránených výrobkov je nutné pokladať za časť bez rozlišovacej spôsobilosti.

Ďalej namietateľ uviedol, že sémantický obsah dotknutých označení je odvodený od významu dištinkívneho prvku „SKY“, a je teda zákonite identický. Namietateľ porovnanie dotknutých označení zo sémantického hľadiska na základe identického dištinkívneho prvku uzavrel konštatovaním ich podobnosti.

K prihláseným a zapísaným tovarom namietateľ uviedol, že ide o úplne identické tovary.

Podľa namietateľa konštatovaná vizuálna, fonetická a sémantická podobnosť označení a zároveň zistená zhodnosť kolíznych tovarov smeruje k záveru, že bude dochádzať k pravdepodobnosti zámény na strane spotrebiteľskej verejnosti.

Namietateľ v súvislosti s daným prípadom poukázal aj na európsku judikatúru, a to na skutočnosti, že:

- pravdepodobnosť zámény je nutné posúdiť globálne s prihliadnutím na všetky relevantné faktory a okolnosti prípadu,
- pri posudzovaní nebezpečenstva zámény je nutné určiť rozlišovaciu spôsobilosť porovnávaných označení,
- prvá časť ochrannej známky je vnímaná s väčšou intenzitou ako jej koncová časť,
- spotrebiteľia len zriedka majú možnosť porovnať známky vedľa seba a musia sa spoľahnúť na vnem, ktorý si uchovali v pamäti,
- nižší stupeň podobnosti medzi označeniami môže byť vyvážený vysokým stupňom podobnosti medzi tovarmi a službami.

Namietateľ dodal, že jeho ochranné známky majú vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, a to s ohľadom na dominantný a dištinkívny prvok „SKY“. Priemernými spotrebiteľmi vo vzťahu k tovarom, na ktoré sa vzťahujú staršie ochranné známky, je mládež zaujímajúca sa o šport a zdravie tela. Podľa namietateľa spotrebiteľ je teda považovaný za primerane dobre informovaného a primerane pozorného.

Namietateľ podotkol, že k pravdepodobnosti zámény tiež prispieva skutočnosť, že staršie ochranné známky majú vysokú rozlišovaciu spôsobilosť a sú ochrannými značkami s dobrým menom, čo bolo podľa namietateľa preukázané v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 235244 za neplatnú (rozhodnutie úradu č. POZ 5852-2008/OZ 235244/I-84-2016).

Namietateľ predložil aj rozhodnutie vo veci námietok proti ochrannej známke Európskej únie č. 10642635 „SKYFALL“ prihlasovateľa „ngmoco, LLC“ v triedach 9, 41 a 42, ktorým bolo vyhovené námietkam a rozhodnuté v prospech namietateľa.

Namietateľ v závere námietok navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol v celom rozsahu.

Listom úradu z 24.1.2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie s poučením, že ak sa v stanovenej lehote k námietkam nevyjadrí, úrad podľa § 31 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov rozhodne podľa obsahu spisu.

Prihlasovateľ sa k námietkam v stanovenej lehote do 31.3.2019 nevyjadril.

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 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 zákona č. 125/2016 Z. z., ktorý bol zmenený a doplnený zákonom č. 242/2017 Z. z. s účinnosťou do 13. januára 2019, a 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 (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“).


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.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach


Podľa § 7 písm. a) bod 2 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 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 zverejneného označenia , číslo spisu POZ 1250-2017, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 11.5.2017 prihlasovateľom Skyfall s.r.o., Tomášikova 14, 040 01 Košice - mestská časť Sever, Slovenská republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 4.9.2017 pre tovary v triedach 9 a 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Sky International AG, Stockerhof, Dreikönigstrasse 31a, CH-8002 Zurich, Švajčiarsko, je majiteľom nasledovných ochranných známk platných na území Slovenskej republiky:

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 014893176 „SKY“ (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 9.12.2015, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 a 45,
- slovnej ochrannej známky EÚ č. 005298112 „SKY“ (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 6.9.2006, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 37, 38, 41 a 42,
- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 009129909  (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka“) s právom

- prednosti od 25.5.2010, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 a 45,
- slovnej ochrannej známky EÚ č. 008178436 „SKY“ (ďalej aj „štvrtá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 2.3.2009, ktorá bola zapísaná 22.5.2014 pre tovary a služby v triedach 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 a 45 a vôči ktorej bolo 17.7.2017 pred Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo začaté zrušovacie konanie.

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

S prihliadnutím na rozsah tovarov prihlásených pre zverejnené označenie a rozsah tovarov chránených staršími ochrannými známkami a tiež s ohľadom na podobnosť starších ochranných známok so zverejneným označením úrad preskúma predmetné námietky najskôr v súvislosti s prvou staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary:

trieda 9 – „*vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje a prístroje a nástroje na meranie a váženie*“;

trieda 12 – „*zariadenia na pohyb po zemi, vo vzduchu alebo po vode*“.

Prvá staršia ochranná známka je okrem tovarov a služieb v triedach 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 a 45 zapísaná aj pre nasledujúce tovary:

trieda 9 – okrem iných tovarov konkrétne pre „*scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments*“ [prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné (inšpekcia), záchranné, vzdelávacie a prístroje a nástroje na meranie a váženie],

trieda 12 – okrem iných tovarov konkrétne pre „*apparatus for locomotion by land, air or water except camper vans, mobile homes and motor caravans*“ [zariadenia na pohyb po zemi, vzduchu alebo vode okrem kempingových vozidiel, obytných vozidiel a karavanov].

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámény, 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 doplnujúci 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 známok mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Zverejnené označenie je prihlásené v triede 9 pre tovary „*vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje a prístroje a nástroje na meranie a váženie*“. Prvá staršia ochranná známka je zapísaná v tej istej triede pre tovary „*prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné (inšpekcia), záchranné, vzdelávacie a prístroje a nástroje na meranie a váženie*“. Aj bez podrobnejšieho zhodnocovania je možné konštatovať zhodnosť týchto tovarov.

Ďalšie tovary zverejneného označenia v triede 12 „*zariadenia na pohyb po zemi, vo vzduchu alebo po vode*“, ako všeobecná kategória tovarov určených na dopravu po zemi, vo vzduchu alebo po vode, zahŕňajú „*zariadenia na pohyb po zemi, vzduchu alebo vode okrem kempingových vozidiel, obytných vozidiel a karavanov*“, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka v rovnakej triede, ide teda o zhodné tovary.

Porovnanie tovarov zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky možno zhrnúť do konštatovania, že všetky prihlásené tovary v triedach 9 a 12 sú zhodné so zapísanými tovarmi pre prvú staršiu ochrannú známku v rovnakých triedach.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1250-2017)



Prvá staršia ochranná známka
(ochranná známka EÚ č. 14893176)

SKY

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známok 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 modrej a čiernej farby, tvoreným slovným prvkom „SKYFALL“, ktorý je napísaný mierne graficky upravenými písmenami veľkej abecedy tak, že je farebne rozdelený na dve slová „SKY“ a „FALL“, z ktorých prvé slovo je napísané modrou farbou a druhé čiernou farbou. Obrazový prvok tohto označenia tvorí jednoduché geometrické zobrazenie vrtule, resp. kríža, ktoré je modrej farby a je umiestnené pred slovným prvkom „SKYFALL“.

Prvá staršia ochranná známka je slovná a tvorí ju trojpísmenkové slovo „SKY“, ktoré je napísané písmenami veľkej tlačenej abecedy.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie slovnej staršej ochrannej známky a obrazového farebného zverejneného označenia. Zverejnené označenie je vyhotovené tak, že pri pohľade naň pozornosť spotrebiteľa prednostne upúta slovo „SKY“ a obrazový prvok, ktorým je vrtula v tvare kríža, pretože spotrebiteľ prirodzene vníma označenia zľava doprava, a keďže sú uvedené prvky výraznej modrej farby oproti čiernej časti „FALL“ si ich ľahšie uchová v pamäti. Pri porovnaní dotknutých označení z vizuálneho hľadiska nemožno opomenúť ani farebnú úpravu zverejneného označenia a jeho ďalšie slovo „FALL“ umiestnené na konci slovného prvku „SKYFALL“, ktoré ovplyvnia vizuálny vnem zverejneného označenia. Avšak aj pri zohľadnení farebného vyhotovenia zverejneného označenia a všetkých uvedených prvkov porovnávaných označení tieto neovplyvnia vizuálny vnem spotrebiteľa v takej miere, aby nebolo možné rozoznať spoločný prvok „SKY“. Tento prvok ako jediný slovný prvok tvorí prvú staršiu ochrannú známku a vo zverejnenom označení tvorí jeho úvodnú časť slovného prvku, ktorý spotrebiteľ vníma prednostne. Vzhľadom na uvedené skutočnosti možno konštatovať nízku vizuálnu podobnosť porovnávaných označení.

Aj keď ako prvý vo zverejnenom označení je grafický prvok a nie slovná časť „SKY“, úrad k uvedenému považuje za potrebné uviesť, že pri vizuálnom porovnaní pokiaľ označenia tovarov a služieb obsahujú slovnú a aj obrazovú zložku, slovný prvok má na spotrebiteľa logicky silnejší dopad ako obrazový prvok, pretože spotrebiteľia obvykle neanalyzujú označenia tovarov a služieb, ale vyjadrujú sa o označeniach prostredníctvom ich slovných prvkov, a týmto preto prirodzene venujú aj väčšiu pozornosť. Zároveň je tiež potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že spotrebiteľ nemá možnosť porovnávať tieto označenia reálne vedľa seba, preto sa spoľahne len na pamäťovú stopu, ktorú si uchoval v povedomí, a preto si zapamätá najmä výraznú prvú časť slovného prvku „SKY“ a jednoduché geometrické zobrazenie vrtule v tvare kríža si nemusí zapamätáť ako prvok, ktorý by mu pomohol v orientácii na trhu.

Z fonetického hľadiska je zřejmé, že prvá staršia ochranná známka bude spotrebiteľmi aj s nižšou úrovňou anglického jazyka reprodukováaná ako „skaj“ a zverejnené označenie ako „skaj-fól“ (obrazový prvok s najväčšou pravdepodobnosťou nebude reprodukováaný vôbec). V prípade, ak by spotrebiteľia nedisponovali ani nižšou úrovňou znalosti anglického jazyka bude prvá staršia ochranná známka reprodukováaná ako „sky“ a zverejnené označenie ako „sky-fal“. Vzhľadom na skutočnosť, že vo všetkých prípadoch možnej reprodukcie porovnávaných označení zaznie v úvode označení zhodné slovo „skaj“ či „sky“, ktorému bežný spotrebiteľ venuje zvýšenú pozornosť, je nutné konštatovať, aj s prihliadnutím na skutočnosť, že celkový zvukový vnem zverejneného označenia ovplyvní aj jeho ďalšie slovo „fól“, čiastočnú podobnosť

porovnávaných označení, ktorá je založená na slovnom prvku „skaj“ či „sky“.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb.

Z významového hľadiska má každé anglické slovo zverejneného označenia konkrétny význam a v preklade do slovenského jazyka prvé slovo „SKY“ znamená „*nebo, obloha*“ a ďalšie slovo „FALL“ budú pravdepodobne spotrebiteľia vnímať vo význame „*padat', klesať; tiež akt pádu alebo kolapsu; veci, ktoré padajú alebo klesli; zníženie veľkosti, počtu, miery alebo úrovne; zhodenie alebo povalenie*“, pričom ide o doplnujúci a opisný výraz vo vzťahu k prihláseným tovarom, ktorými sú aj rôzne zariadenia na pohyb vo vzduchu, a s tým súvisiace prístroje v triede 9, ku ktorým má tento prvok zníženú rozlišovaciu spôsobilosť. Obrazový prvok zverejneného označenia, t. j. jednoduché geometrické zobrazenie vrtule v tvare kríža tiež navodzuje spojenie so zariadeniami na pohyb vo vzduchu, a tak ho možno vyhodnotiť ako opisný prvok. Skutočnosti uvedené v súvislosti so slovom „FALL“ a obrazovým prvkom neprispievajú k rozlíšeniu porovnávaných označení zo sémantického hľadiska a nepotlačia rovnaký význam zhodnej časti „SKY“ v oboch označeniach, a preto možno konštatovať čiastočnú sémantickú podobnosť porovnávaných označení.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámieny

Pravdepodobnosť zámieny 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 zámieny 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 zámieny 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 zámieny 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 spotrebiteľskej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov v triedach 9 a 12 predovšetkým odborná verejnosť, ktorá ich výberu bude venovať zvýšenú pozornosť, keďže nejde o produkty dennej potreby, ale technicky a finančne náročnejšie tovary.

Pri porovnaní zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky bola konštatovaná nízka miera vizuálnej podobnosti a čiastočná fonetická a sémantická podobnosť založená na skutočnosti, že začiatok zverejneného označenia, ktorému bežný spotrebiteľ venuje zvýšenú pozornosť, tvorí slovný prvok „SKY“, ktorým ako jediným je tvorená prvá staršia ochranná známka. V porovnávaných označeniach je pritom prvkom rozlišujúcim, keďže vo zverejnenom označení tvorí farebne výrazne odlišnú prvú časť slovného prvku, ktorému venuje spotrebiteľ zvýšenú pozornosť a zároveň vo vzťahu k druhému slovnému prvku zverejneného označenia „FALL“ možno zopakovať, že ide o prvok opisný vo vzťahu k prihláseným tovarom s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, pretože naznačuje ich pohyb či pracovnú činnosť. Podobne aj obrazový prvok je vo vzťahu k prihláseným tovarom opisným prvkom. Konštatovaná podobnosť porovnávaných označení je umocnená zistenou zhodou všetkých prihlásených tovarov so zapísanými tovarmi pre prvú staršiu ochrannú známku, takže aj pri vyššej pozornosti spotrebiteľa riziko vzniku pravdepodobnosti zámieny porovnávaných označení je reálne, a to najmä pri hodnotení pravdepodobnosti asociácie medzi zverejneným označením a prvou staršou ochrannou známkou, kedy vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti, ktorá zvyčajne nemá možnosť priamo označenia porovnať, môže dochádzať ku vzniku mylnej predstavy o ich vzájomnej spojitosti. V danom prípade porovnávaných označení je potrebné uviesť, že ani existencia ďalších prvkov (jednoduché geometrické zobrazenie vrtule v tvare kríža a ďalšie slovo „FALL“, ako aj použitie modrej

farby), nedokáže ovplyvniť vnímanie zverejneného označenia do takej miery, aby vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti nedochádzalo k spojitosti s prvou staršou ochrannou známkou, a tým k omylu, čo sa týka pôvodu porovnávaných označení. V zmysle obchodných zvyklostí sa spotrebiteľ môže domnievať, že zverejnené označenie je len variantom prvej staršej ochrannej známky. V danom prípade je potrebné taktiež prihliadnuť aj na uplatnenie kompenzačného princípu, ktorý hovorí, že nižší stupeň podobnosti medzi dotknutými označeniami je možné vyvážiť v tomto prípade zhodou kolíznych tovarov.

Z porovnania zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou a im prislúchajúcich tovarov vyplynulo naplnenie podmienok uplatneného námietkového ustanovenia v plnom rozsahu, a preto úrad ďalej neskúmal naplnenie podmienok ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu k druhej a tretej staršej ochrannej známke. Tiež je potrebné uviesť, že úrad konal aj keď sa konanie o zrušení vo vzťahu k ochrannej známke EÚ č. 008178436 „SKY“ pred Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo neukončilo, keďže by ani skúmanie podmienok uplatneného námietkového dôvodu vo vzťahu k tejto staršej ochrannej známke nemalo vplyv na výsledok predmetného rozhodnutia.

K poukázaniu namietateľa na konkrétne rozhodnutia úradu a Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo je potrebné uviesť, že označenia sú posudzované vždy individuálne a vzhľadom na individualitu každého prípadu, čo sa týka štruktúry označení, druhu výrobkov a služieb, na ktoré sa vzťahujú, spotrebiteľského okruhu a zvyklostí v danej oblasti a podobne, nemožno závery z jedného prípadu automaticky vzťahovať na iný prípad. Konania o jednotlivých označeniach prebiehajú samostatne, pretože vychádzajú z rôznych skutkových zistení. Navyše zo skutočností obsiahnutých v tomto rozhodnutí je zrejmé, že úrad postupoval v súlade s rozhodovacou praxou samotného úradu i s európskou judikatúrou, na ktorú odkazoval namietateľ, kde podobnosť označení v spojitosti so zhodnými tovarmi, založená na slovnom prvku „SKY“, patrí k základným predpokladom vedúcim ku konštatovaniu pravdepodobnosti zámény.

Vzhľadom na uvedené 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:

Skyfall s.r.o.
Tomášikova 14
040 01 Košice - mestská časť Sever

Rott, Růžička & Guttmann
Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.
Palisády 36
811 06 Bratislava 1