



Banská Bystrica 28. 4. 2020
MOZ 1292668/II-30-2020


ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 26. júna 2017 majiteľom MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Nemecko, v konaní zastúpeným patentovou zástupkyňou Magdalénou Bachratou, Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. MOZ 1292668/N-65-2017 z 18. mája 2017 o vyhovení námietkam proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej obrazovej ochrannej známke č. 1292668 pre územie Slovenskej republiky, podaným namietateľom Unity AG, Linberghring 1, 331 42 Büren, Nemecko, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Pavlom Tomešom, TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s. r. o., Koprivnická 36, 841 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“), a odmietnutí ochrany predmetnej medzinárodnej ochrannej známky pre územie Slovenskej republiky pre tovary a služby v triedach 9 a 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 (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a v spojení s článkom 5 Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. MOZ 1292668/N-65-2017 z 18. mája 2017 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. MOZ 1292668/N-65-2017 z 18. mája 2017 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v spojení s článkom 5 Madridskej dohody a/alebo Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk vyhovené námietkam a medzinárodnej

obrazovej ochrannej známke č. 1292668,  (ďalej „napadnutá ochranná známka“) bola odmietnutá ochrana pre územie Slovenskej republiky pre všetky tovary a služby nárokované v triedach 9 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré smerovali proti tovarom a službám nárokoványm v triedach 9 a 42, uplatnil podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky EÚ č. 10839793 „Unity“ (ďalej „staršia ochranná známka“), ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom medzi napadnutou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám v triedach 9 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb existuje na strane verejnosti pravdepodobnosť zámeny.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v predmetnom prípade boli naplnené podmienky ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. vo vzťahu k tovarom v triede 9 a službám v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi a službami zapísanými v rovnakých triedach pre staršiu ochrannú známku. Uvedené vyplývalo z podrobného porovnania napadnutej

ochrannej známky so staršou ochrannou známkou z jednotlivých hľadísk, pričom prvostupňový orgán na základe zhodnej začiatkovej skupiny hlások „UNIT-“ porovnávaných ochranných známk konštatoval ich čiastočnú podobnosť z vizuálneho hľadiska, podobnosť z fonetického a podobnosť vo vyššej miere zo sémantického hľadiska. Prvostupňový orgán zohľadnil aj grafickú úpravu napadnutej ochrannej známky, ktorú však vyhodnotil ako nedostatočnú na zmiernenie podobného dojmu porovnávaných ochranných známk vyvolaného skupinou štyroch zhodných písmen umiestnených na rovnakých pozíciách. Pri celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámeny zobral do úvahy spotrebiteľskú verejnosť, ktorá venuje zvýšenú pozornosť kolíznym tovarom a službám pri ich výbere, keďže nejde o produkty dennej spotreby, ale o technicky a finančne náročnejšie tovary a služby. Napriek zvýšenej pozornosti spotrebiteľskej verejnosti konštatoval, že podobnosť porovnávaných ochranných známk umocnená zhodou a podobnosťou kolíznych tovarov a služieb v triedach 9 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb spôsobuje riziko pravdepodobnosti zámeny napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou a rovnako nie je možné vylúčiť riziko, že vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti porovnávané ochranné známky vyvolajú mylnú predstavu o tom, že pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom vyjadril svoj nesúhlas s posúdením podobnosti napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou zo strany prvostupňového orgánu, ako aj s jeho záverom o existencii pravdepodobnosti zámeny porovnávaných ochranných známk na strane verejnosti.

Majiteľ na úvod uviedol, že prvostupňový orgán sa pri hodnotení pravdepodobnosti zámeny dostatočne nevysporiadal s rozlišovacou spôsobilosťou porovnávaných ochranných známk. Podľa majiteľa obidve ochranné známky majú vzhľadom na slovné prvky „UNITED“ a „Unity“, ktoré sú bežne používané, nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti, a preto je potrebné zamerať sa na vplyv odlišných prvkov na celkový dojem porovnávaných ochranných známk.

Nestotožnil sa ani s vizuálnym porovnaním kolíznych ochranných známk uvedeným v napadnutom rozhodnutí a s tvrdením prvostupňového orgánu, že podstatná časť staršej ochrannej známky sa nachádza v napadnutej ochrannej známke. Uviedol, že vzhľadom na charakter písma je napadnutá ochranná známka vnímaná zrakom ako obraz, teda ako celok, pričom práve pri optickom vnímaní zaujme spotrebiteľa predovšetkým jej celková grafická úprava a nie samotný slovný prvok. Vzhľadom na grafickú úpravu napadnutej ochrannej známky spočívajúcu v modrom vyhotovení slovného prvku a obrazového prvku, ktorým je žltá zemeguľa s bielymi bodkami a čiarami predstavujúcimi sieť a zo spodku vpravo smerujúcou modrou šípkou, ako aj na dlhší slovný prvok napadnutej ochrannej známky v porovnaní so slovným prvkom predstavujúcim staršiu ochrannú známkou, označil majiteľ porovnávané ochranné známky z vizuálneho hľadiska za odlišné.

V súvislosti s fonetickým porovnaním kolíznych ochranných známk majiteľ v podanom rozklade poukázal na skutočnosť, že v prvostupňovom rozhodnutí je reprodukcia napadnutej ochrannej známky uvedená ako „ju-nai-tid“ a staršej ochrannej známky ako „ju-ni-ti“, pričom dôraz vo výslovnosti je na prvej zhodnej slabike. Z uvedeného podľa majiteľa vyplýva, že foneticky je zhodná len prvá slabika a ďalšie dve slabiky znejú rozdielne. S ohľadom na uvedené nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu, že z fonetického hľadiska budú porovnávané ochranné známky ako celky podobné. Vzhľadom na rozdielnosť dvoch slabík a odlišný rytmus ich majiteľ považoval len za čiastočne podobné.

V súvislosti s argumentom ohľadom nízkej rozlišovacej spôsobilosti porovnávaných ochranných známk majiteľ poukázal na svoje vyjadrenie k námietkam, kde uviedol, že pri vyhľadávaní v databáze Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo je možné nájsť viacero starších ochranných známk obsahujúcich slovný prvok „UNITY“ zapísaných pre tovary triedy 9 a služby triedy 42 rôznych majiteľov (napr. ochranná známka EÚ č. 6269064 „Unity Color“, č. 6317713 „Sim Unity“, č. 9243494 „ZINIO UNITY“, č. 10615938 „UNITY“). Podobne v prípade slovného prvku „UNITED“ existuje viacero ochranných známk EÚ (ako napr. „UNITED ARTISTS“, „UNITED CONNECTION“, „United Technologies“, „UNITED MOBILE“, „united internet“, „united energy“ atď.). Z uvedeného podľa majiteľa vyplýva, že slovné prvky „UNITY“ a „UNITED“ nemožno považovať za prvky s vysokou rozlišovacou spôsobilosťou. Pokiaľ ide o tvrdenie prvostupňového orgánu, že len zápis v registri nesvedčí o používaní ochranných známk, majiteľ uviedol, že na internete nie je problém si využívanie ochranných známk overiť. V tejto súvislosti spolu s rozkladom predložil výtlačky príslušných webových stránok, ktoré dokumentujú reálne používanie predmetných ochranných známk.

Majiteľ ďalej konštatoval, že nízka rozlišovacia spôsobilosť porovnávaných ochranných známk vyplýva aj z ich významu (jednotný, jednota, súdržný, zhoda), ktorý v spojení s kolíznymi tovarmi a službami v triedach 9 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, vzhľadom na ich celosvetové využívanie, poukazuje na ich vlastnosť a v prípade počítačových sietí na jednotné prepojenie.

Na doplnenie podotkol, že analogický prípad námietok riešil aj úrad Beneluxu, pričom v prvostupňovom rozhodnutí tento úrad námietky zamietol. Ako hlavný dôvod uviedol, že staršia ochranná známka „UNITY“ nemá dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, pretože existuje viacero ochranných známk „UNITY“, a rovnako existuje vysoký počet (cca 650) ochranných známk obsahujúcich prvok „UNITED“. V prípade napadnutej ochrannej známky úrad Beneluxu za dominantný považoval obrazový prvok, a to aj s ohľadom na skutočnosť, že tovary triedy 9 (softvér) medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú čiastočne objednávané zákazníkmi on-line, a preto sa ich pozornosť viac sústreďuje práve na obrazový prvok.

Majiteľ na záver uviedol, že vzhľadom na nízku rozlišovaciu spôsobilosť slovných prvkov posudzovaných ochranných známk, vyššiu úroveň ovládania a používania anglického jazyka v okruhu spotrebiteľov z oblastí informačných technológií (a teda aj rozlíšenia rozdielov medzi slovnými prvkami „UNITY“ a „UNITED“), a to aj popri podobnosti kolíznych tovarov a služieb v triede 9 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, grafická úprava napadnutej ochrannej známky jej zabezpečuje dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Pravdepodobnosť zámenny napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky na strane relevantnej verejnosti, ktorú aj podľa prvostupňového orgánu vzhľadom na charakter dotknutých tovarov a služieb tvorí pozornejšia spotrebiteľská verejnosť, možno podľa majiteľa vylúčiť.

Na základe uvedených skutočností majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podané námietky zamietol a napadnutej ochrannej známke priznal ochranu v celom rozsahu.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 24. júla 2017 nesúhlasil s argumentáciou majiteľa.

Uviedol, že dominantným prvkom napadnutej ochrannej známky je jednoznačne slovný prvok „UNITED“ zvýraznený modrou farbou. Zároveň konštatoval, že používanie farieb je v obchode bežné a modrá farba nemôže byť vnímaná ako znak pôvodu. Pokiaľ ide o grafický prvok v tvare zemegule s modrou šípkou popretkávanou bielymi čiarami naznačujúcimi sieť, uviedol, že tento nemá takú rozlišovaciu spôsobilosť, aby slovný prvok popri grafickom prvku pôsobil ako nepodstatný alebo s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti. Grafický prvok napadnutej ochrannej známky, ako aj farba jeho slovného prvku má podľa namietateľa nižší stupeň rozlišovacej spôsobilosti alebo bezvýznamný vizuálny vplyv, pričom celkový dojem porovnávaných ochranných známk je podobný, keďže spotrebiteľ ich pri bežnom pohľade vníma ako celok. Namietateľ zastal názor, že medzi napadnutou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou je vyšší stupeň vizuálnej podobnosti. Čo sa týka staršej ochrannej známky, poukázal na skutočnosť, že táto je registrovaná ako ochranná známka EÚ, a preto jej prináleží určitý stupeň rozlišovacej spôsobilosti, pričom predmetná ochranná známka požíva právnu ochranu voči prihláseným označeniam, ktoré sú s ňou podobné.

Namietateľ ďalej poukázal na to, že staršia ochranná známka obsahuje podstatnú časť obchodného mena namietateľa Unity AG. Obchodné meno plní funkciu rozlišovaciu, ochrannú a reklamnú, a preto slovný prvok „Unity“, ktorý tvorí kmeň uvedeného obchodného mena nemožno považovať za nedištingtívny.

Na záver namietateľ vyjadril súhlas so samotným posúdením podobnosti porovnávaných ochranných známk z jednotlivých hľadísk v prvostupňovom rozhodnutí a požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad v celom rozsahu zamietol.

Podaním doručeným úradu 7. augusta 2017 bolo vyjadrenie o rozklade doplnené o stanovisko namietateľa, pričom toto bolo predložené len v anglickom jazyku. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na ustanovenie § 51 ods. 10 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, podľa ktorého podanie na úrad sa robí písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, a v štátnom jazyku, ak v piatej časti tohto zákona nie je ustanovené inak. Vzhľadom na zákonnú požiadavku na podanie (v predmetnom prípade doplnenie vyjadrenia o rozklade), ktoré musí byť urobené v štátnom jazyku, nie je možné na stanovisko namietateľa predložené v anglickom jazyku prihliadať. Len na doplnenie orgán rozhodujúci o rozklade dodáva, že namietateľ v tomto vyjadrení uviedol, že staršia ochranná známka je dostatočne dištingtívna, pričom medzi porovnávanými ochrannými známkami je vyšší stupeň vizuálnej a sémantickej podobnosti. Pokiaľ ide o relevantnú spotrebiteľskú verejnosť, uviedol, že v preskúmanom

prípade je potrebné okrem profesionálov v oblasti informačných technológií uvažovať aj so širokou spotrebiteľskou verejnosťou s nižším stupňom pozornosti. Namietateľ sa v tomto podaní vyjadroval aj ku skutočnostiam, ktoré neboli predmetom podaných námietok, keď označil služby napadnutej ochrannej známky v triedach 38 a 41 za podobné službám staršej ochrannej známky a požiadal o odmietnutie ochrany napadnutej ochrannej známky aj pre tieto služby, pričom námietkami boli napadnuté len tovary a služby v triedach 9 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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 neskorších predpisov (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 vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 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 § 47 ods. 1 zákona o ochranných známkach odo dňa zápisu medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, do medzinárodného registra alebo odo dňa územného rozšírenia zápisu medzinárodnej ochrannej známky pre Slovenskú republiku v medzinárodnom registri má zápis medzinárodnej ochrannej známky ten istý účinok ako národná prihláška.

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

Podľa § 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) bod 2. zákona o ochranných známkach [ktorý s účinnosťou od 14. januára 2019 nahradil § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, v zmysle ktorého boli uplatnené námietky, a ktorý upravuje uplatnený námietkový dôvod] označenie sa 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 zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 54b ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Napadnutá medzinárodná obrazová ochranná známka č. 1292668 s určením pre Slovenskú republiku, majiteľa MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Nemecko, bola s právom prednosti od 22. mája 2015 uplatneným z nemeckej registrácie č. 30 2015 102 805 zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 17. marca 2016 pre tovary „*recorded data files; recorded data; information technology and audiovisual equipment; navigation, guidance, tracking, targeting and map making devices; computer software; databases (electronic); digital maps; electric or electronic data index; data recorded electronically; computer*

programmes (stored in digital form); computer programs (downloadable)“ [nahrané súbory dát; nahrané dáta; zariadenia informačných technológií a audiovizuálne zariadenia; navigačné, navádzacie, monitorovacie, zameriavacie zariadenia a zariadenia na tvorbu máp; počítačový softvér; bázy dát (elektronické); digitálne mapy; elektrické alebo elektronické indexy dát; dáta nahrané v elektronickej podobe; počítačové programy (uložené v digitálnej podobe); počítačové programy (na stiahnutie)] v triede 9, pre služby v triedach 38, 41 a pre služby „*computer software design; updating of computer software for databases; designing and developing of computer databases; design services for computer software; software development, programming and implementation; planning, design, development and maintenance of online web sites for third parties; design and development of computer networks; web hosting services; software as a service (SaaS); rental of software; IT consultancy, advisory and information services; IT security services in the nature of protection and recovery of computer data; computer network configuration services; rental and maintenance of computer software*“ [tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru pre bázy dát; navrhovanie a vývoj počítačových báz dát; dizajnérske služby pre počítačový softvér; vývoj softvéru, programovanie a implementácia programov; plánovanie, tvorba, vývoj a údržba on-line webových stránok pre tretie strany; návrh a vývoj počítačových sietí; webhostingové služby; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); požičiavanie softvéru; IT konzultačné, poradenské a informačné služby; IT bezpečnostné služby vo forme ochrany a obnovy počítačových dát; služby konfigurácie počítačovej siete; požičiavanie a údržba počítačového softvéru] v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie napadnutej ochrannej známky:



V zmysle § 1a ods. 3 vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení vyhlášky č. 332/2018 Z. z. ochranná známka obsahujúca neobvyklé znaky, štylizáciu alebo rozloženie, grafické prvky alebo farby vrátane ochranných známkov tvorených výlučne obrazovými prvkami alebo kombináciou slovných prvkov a obrazových prvkov predstavuje obrazovú ochrannú známku. Vzhľadom na uvedené, napriek tomu, že napadnutá ochranná známka bola pôvodne označovaná ako kombinovaná ochranná známka, v súlade s citovaným ustanovením sa považuje za obrazovú ochrannú známku.

Namietateľ Unity AG, Linberghring 1, 331 42 Büren, Nemecko, je majiteľom slovej ochrannej známky EÚ č. 10839793 „Unity“ s právom prednosti od 26. apríla 2012, zapísanej okrem iného pre tovary „*compact discs (read-only memory); compact discs (audio, video); computer operating programs (recorded); computer programs, recorded; computer programs (downloadable); computer software (recorded); floppy disks; electronic publications (downloadable)*“ [kompaktné optické disky (CD-ROM), kompaktné disky (audio-video), nahrané programy operačných systémov, nahrané počítačové programy, počítačové programy (na stiahnutie), nahraný počítačový softvér, diskety, elektronické publikácie (na stiahnutie)] v triede 9 a služby „*updating of computer software; EDP consultancy; development of usage concepts with regard to technical matters (facility management); research and development (for others); implementation of computer programs on networks; technical consultancy; technical project studies; technical project management in the field of electronic data processing*“ [aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo týkajúce sa elektronického spracovania dát; vývoj užívateľských konceptov z technického hľadiska (facility management), výskum a vývoj nových výrobkov (pre tretie osoby), implementácia programov elektronického spracovania dát v sieťach; technické konzultácie; technické projektové štúdie; technická správa projektov v oblasti elektronického spracovania dát] v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o existencii pravdepodobnosti zámery napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom a službám v triede 9 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, proti ktorým podané námietky smerovali. Konkrétne spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie podobnosti napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky z vizuálneho a fonetického hľadiska a zároveň poukázal na nízku rozlišovaciu spôsobilosť porovnávaných ochranných známk.

Orgán rozhodujúci o rozklade úvodom konštatuje, že pravdepodobnosť zámény v zmysle § 7 písm. a) bod 2. [predtým § 7 písm. a)] zákona o ochranných známkach znamená riziko, že priemerný spotrebiteľ si tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami, resp. ochrannými známkami v obchode priamo zamení, prípadne môže byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené napadnutou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény musia byť označenia, resp. ochranné známky najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámény preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia, resp. ochranné známky 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, resp. ochranných známk a zhodnosťou alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény je taktiež potrebné brať zreteľ na skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ nemá vždy možnosť priameho porovnania označení alebo ochranných známk a v zásade nemá čas podrobne sa venovať ich jednotlivým prvkom, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchová v pamäti. Takisto je potrebné zohľadniť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa mení v závislosti od kategórie dotknutých tovarov alebo služieb.

Pokiaľ ide o charakter jednotlivých prvkov kolíznych označení, resp. ochranných známk a stupeň ich rozlišovacej spôsobilosti, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v rámci komplexného posúdenia pravdepodobnosti zámény označení, resp. ochranných známk je potrebné zohľadniť predovšetkým skutočné vlastnosti jednotlivých prvkov s ohľadom na to, či tieto prvky majú alebo nemajú opisnú povahu vo vzťahu k dotknutým tovarom alebo službám. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné zdôrazniť, že vo všeobecnosti platí, že prvkom s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, prípadne prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti spotrebiteľ venuje menšiu pozornosť v porovnaní s inými, dištinktívnymi prvkami, ktoré mu umožnia okamžite identifikovať obchodný pôvod príslušných tovarov alebo služieb.

Z prvostupňového rozhodnutia vyplýva, že pri porovnaní námietkami napadnutých tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky s tovarmi a službami staršej ochrannej známky prvostupňový orgán zohľadnil okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi nimi, predovšetkým ich povahu, určenie, účel používania, distribučné kanály, konkurenčný alebo doplnujúci charakter daných tovarov a služieb, ako aj kritérium konečného spotrebiteľa, ktorému sú takto označené tovary a služby určené, pričom dospel k nasledujúcim záverom.

Tovary napadnutej ochrannej známky „*nahrané súbory dát, nahrané dáta, počítačový softvér, elektronické bázy dát, digitálne mapy, elektrické alebo elektronické indexy dát, dáta nahrané v elektronickej podobe, počítačové programy uložené v digitálnej podobe, počítačové programy na stiahnutie*“ v triede 9 označil za zhodné a podobné s tovarmi staršej ochrannej známky „*kompaktné optické disky (CD-ROM), kompaktné disky (audio-video), nahrané programy operačných systémov, nahrané počítačové programy, počítačové programy na stiahnutie, nahraný počítačový softvér, diskety, elektronické publikácie na stiahnutie*“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Uvedené vyplynulo z toho, že predmetné tovary majú rovnaký charakter, keďže všetky patria pod výpočtovú techniku, nosiče dát, hardvér a softvér. Zároveň sa používajú na rovnaký účel, pričom majú zhodných výrobcov, distribučné kanály, ako aj okruh spotrebiteľov.

Ďalšie tovary v triede 9 napadnutej ochrannej známky „*navігаčné, navádzacie, monitorovacie, zameriavacie zariadenia a zariadenia na tvorbu máp, informačné technológie a audiovizuálne zariadenia*“ prvostupňový orgán vyhodnotil ako podobné s tovarmi staršej ochrannej známky v triede 9 „*nahrané programy operačných systémov, nahrané počítačové programy, nahraný počítačový softvér*“. Uviedol, že tieto tovary staršej ochrannej známky sú nevyhnutnou a podstatnou súčasťou fungovania uvedených zariadení napadnutej ochrannej známky, a preto ide o vzájomne doplnkové tovary. Vzhľadom na túto skutočnosť zastal názor, že tieto porovnávané tovary majú rovnaký charakter, určené sú rovnakému okruhu spotrebiteľov a ponúkané sú prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov na rovnakých predajných miestach.

Tovary napadnutej ochrannej známky v triede 9 možno podľa prvostupňového orgánu považovať za podobné aj so službami staršej ochrannej známky „*aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo týkajúce sa elektronického spracovania dát; implementácia programov elektronického spracovania dát v sieťach*“

v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Uviedol, že tieto služby s ohľadom na ich charakter a účel patria do rovnakého segmentu informačných technológií. V tejto súvislosti konštatoval, že v súčasnosti špecializované počítačové firmy navrhujú a vytvárajú počítačovú sieť, kompletne ju vybudujú po hardvérovej a softvérovej stránke a udržiavajú ju, tzn. vykonávajú pravidelnú hardvérovú a softvérovú údržbu, reinstaláciu programov atď. S ohľadom na uvedené podľa prvostupňového orgánu stret tovarov napadnutej ochrannej známky „*zariadenia informačných technológií, počítačový softvér, elektronické bázy dát*“ s uvedenými službami namietateľa nemožno na trhu vylúčiť. Predmetné tovary a služby môžu mať rovnaké distribučné kanály a zhodného používateľa, pričom sa vzájomne dopĺňajú.

Pokiaľ ide o služby napadnutej ochrannej známky „*tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru pre bázy dát; navrhovanie a vývoj počítačových báz dát; dizajnérske služby pre počítačový softvér; vývoj softvéru, programovanie a implementácia programov; plánovanie, tvorba, vývoj a údržba on-line webových stránok pre tretie strany; návrh a vývoj počítačových sietí; webhostingové služby; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); požičiavanie softvéru; IT konzultačné, poradenské a informačné služby; IT bezpečnostné služby vo forme ochrany a obnovy počítačových dát; služby konfigurácie počítačovej siete; požičiavanie a údržba počítačového softvéru*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, prvostupňový orgán uviedol, že tieto sa týkajú počítačového programovania, tvorby počítačových systémov či poradenstva. Konštatoval, že vzhľadom na zameranie týchto služieb, distribučné kanály, ktorými sú poskytované, ako aj na okruh spotrebiteľov, ktorým sú určené, ide o služby, ktoré patria do rozsahu služieb staršej ochrannej známky „*aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo elektronického spracovania dát; vývoj užívateľských konceptov z technického hľadiska (facility management); výskum a vývoj nových výrobkov pre tretie osoby; implementácia programov elektronického spracovania dát v sieťach; technické konzultácie; technické projektové štúdie, technická správa projektov v oblasti elektronického spracovania dát*“ zapísaných v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a to aj z toho dôvodu, že IT firmy poskytujú spotrebiteľovi kompletný rad služieb od vytvorenia softvéru, jeho inštalácie až po následnú údržbu. Vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti môže teda podľa prvostupňového orgánu dochádzať k stretu uvedených porovnávaných služieb.

Vzhľadom na to, že závery prvostupňového orgánu týkajúce sa posúdenia zhodnosti a podobnosti kolíznych tovarov a služieb neboli majiteľom v podanom rozklade spochybnené, orgán rozhodujúci o rozklade, ktorý je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom, nebude tieto preskúmavať a pri celkovom posúdení dôvodnosti podaných námietok bude vychádzať z uvedených záverov prvostupňového orgánu.

V súvislosti s posúdením ďalšej podmienky uplatneného námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, podmienky zhodnosti alebo podobnosti kolíznych označení, prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí konštatoval nasledujúce.

Pokiaľ ide o vizuálne hľadisko, uviedol, že začiatok porovnávaných ochranných známk je vytvorený z rovnakých štyroch písmen umiestnených na rovnakých pozíciách „UNIT-“. Keďže rozdielne sú len ich koncové časti „-ED“ vs „-y“, podstatná časť staršej ochrannej známky sa nachádza v napadnutej ochrannej známke. Berúc do úvahy zhodnosť prvých štyroch písmen tvoriacich posudzované ochranné známky „UNIT-“, odlišnosť napadnutej ochrannej známky spočívajúca v koncovke „-ED“ a obrazový prvok predstavujúci zemeguľu nachádzajúci sa na konci slovného výrazu podľa prvostupňového orgánu nepostačujú na vyvolanie úplne odlišného vizuálneho vnemu kolíznych ochranných známk, obzvlášť, keď začiatočná časť slovných označení je spotrebiteľmi zvyčajne vnímaná intenzívnejšie. Prvostupňový orgán konštatoval, že grafická úprava napadnutej ochrannej známky nie je natoľko výnimočná, aby odvieďla pozornosť od slovných prvkov obsahujúcich štyri rovnaké písmená na zhodných pozíciách. Zastal názor, že vizuálne rozdiely medzi porovnávanými ochrannými známkami môžu byť spotrebiteľom postrehnuteľné, ale nie dostatočné na to, aby ich rozlíšil, a preto dospel k záveru o čiastočnej podobnosti porovnávaných ochranných známk z vizuálneho hľadiska.

V súvislosti s posúdením podobnosti porovnávaných ochranných známk z fonetického hľadiska prvostupňový orgán uviedol, že napadnutá ochranná známka bude reprodukováná ako „ju-nai-tid“ a staršia ochranná známka ako „ju-ni-ti“, pričom dôraz vo výslovnosti je na prvej zhodnej slabike. V prípade neznalosti anglického jazyka budú dané slovné prvky vyslovované ako „u-ni-ted“ vs „u-ni-ty“. Z porovnania zvukovej podoby sporných označení vyplýva, že zvukový začiatok reprodukcie je zhodný, v oboch prípadoch zaznie v slovných prvkoch zhodná prvá slabika, na ktorú je kladený dôraz. Podobná druhá slabika „nai“ vs „ni“ a tretia slabika „tid“ vs „ti“ nie sú reprodukované v konečnej výslovnosti slovných prvkov s takým výrazným rozdielom, aby mali podstatný vplyv na celkovú zvukovú podobu porovnávaných

ochranných známk. Pri zvukovej realizácii posudzovaných ochranných známk dominuje rovnaká výslovnosť zhodných prvých slabík, čo následne spôsobí aj zhodný rytmus a intonáciu pri ich vyslovovaní. Prvostupňový orgán preto považoval porovnávané označenia z fonetického hľadiska za podobné.

Čo sa týka porovnania kolíznych ochranných známk zo sémantického hľadiska, prvostupňový orgán vychádzal z toho, že slovo „UNITED“ možno z anglického do slovenského jazyka preložiť vo význame „spojený, súdržný, spoločný“ a slovo „Unity“ ako podstatné meno s významom „zhoda, jednotnosť, jednota“. Konštatoval, že aj keď sú porovnávané ochranné známky tvorené slovnými prvkami z anglického jazyka, tieto sú významovo známe slovenskému spotrebiteľovi, a to aj z toho dôvodu, že slovo so spoločným slovným základom „unit“ v tvare prídavného mena „unitárny“ (jednotný, unitárny štát) je bežnou súčasťou slovného zásoby slovenského jazyka (KSSJ, VEDA 1997). Samotný význam slova tvoriaceho napadnutú ochrannú známku „UNITED“ dopĺňa grafický prvok v tvare zemegule s prepojenými čiarami evokujúcimi v súvislosti s nárokovanými tovarmi a službami internetovú sieť, ktorá symbolizuje jednotné prepojenie. Prvostupňový orgán dospel k záveru, že zhoda vo význame slov „UNITED“ vs. „Unity“ je dostatočná na to, aby spotrebiteľ vnímal porovnávané ochranné známky ako podobné z významového hľadiska vo vyššej miere.

Majiteľ v podanom rozklade spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie podobnosti kolíznych označení z vizuálneho a fonetického hľadiska. Pokiaľ ide o sémantické hľadisko, k tomuto nezaujal žiadne stanovisko.

Pred samotným porovnaním napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že napadnutá ochranná známka je obrazová a pozostáva zo slovného prvku „UNITED“ vytvoreného zo šiestich písmen modrej farby štandardného typu veľkej abecedy. Za slovným prvkom je umiestnený grafický prvok v tvare zemegule žltej farby s modrou šípkou smerujúcou zo spodnej do pravej časti, pričom zemeguľa je pokrytá bodmi, ktoré sú pospájané čiarami znázorňujúcimi sieť. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že veľkosť grafického prvku je porovnateľná s rozmermi písmen slovného prvku. Staršia ochranná známka je slovná, pozostáva zo slovného prvku „Unity“ zloženého z piatich písmen, pričom v prípade slovného ochranného známk je chránené slovo ako také, a teda nie je podstatné, či je vytvorené písmenami malej alebo veľkej abecedy.

Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s vizuálnym porovnaním kolíznych ochranných známk uvádza, že tieto sú tvorené slovnými prvkami „UNITED“ vs. „Unity“, ktorých prvé štyri písmená sú zhodné a umiestnené na rovnakých pozíciách. Predmetné slovné prvky sa odlišujú koncovkou „-ED“ vs. „-Y“. Spoločná časť „UNIT“ tvorí väčšinu časť slovných prvkov porovnávaných ochranných známk, keďže napadnutá ochranná známka pozostáva zo šiestich písmen a staršia ochranná známka z piatich písmen. Napadnutá ochranná známka v porovnaní so staršou ochrannou známkou obsahuje navyše obrazový prvok zemegule ohraničenej modrou šípkou, ktorý je umiestnený za slovným prvkom. Vo všeobecnosti však v označeniach tvorených slovnými a súčasne obrazovými prvkami spotrebiteľ prirodzene venuje väčšiu pozornosť slovným prvkom, pretože vďaka nim dokáže na označenie jednoduchšie odkázať. S ohľadom na skutočnosť, že porovnávané ochranné známky sa zhodujú vo väčšinovej časti slovných prvkov „UNIT“, ktorá je zo strany spotrebiteľov prednostne vnímaná z dôvodu, že je umiestnená na začiatku, orgán rozhodujúci o rozklade v súlade s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že porovnávané ochranné známky sú z vizuálneho hľadiska čiastočne podobné. Prítomnosť obrazového prvku v napadnutej ochrannej známk na tomto závere nič nemení, keďže tento je vzhľadom na svoju pozíciu a menšiu pozornosť, ktorú mu spotrebiteľ venuje v porovnaní so slovným prvkom, vnímaný ako doplňujúci, a preto podobný vizuálny dojem, ktorý porovnávané ochranné známky u spotrebiteľa vyvolávajú, nedokáže potlačiť.

Pokiaľ ide o porovnanie kolíznych ochranných známk z fonetického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s názorom prvostupňového orgánu, že v preskúmanom prípade je potrebné do úvahy zobrať anglickú výslovnosť predmetných ochranných známk (vzhľadom na odborníkov v IT sektore, ktorým sú dotknuté tovary a služby určené a ktorí sú vzdelaní v anglickom jazyku), no úplne nemožno vylúčiť ani ich slovenskú reprodukciu. V prípade anglickej výslovnosti bude napadnutá ochranná známka reprodukováaná ako „ju-nai-tíd“ a staršia ochranná známka ako „ju-ni-ti“. V oboch prípadoch ide o trojslabičné slová, pričom pri ich výslovnosti zaznie spoločná začiatková slabika „ju“ nasledovaná podobnými slabikami „nai“ vs. „ni“ a „tíd“ vs. „ti“. Pri slovenskej výslovnosti napadnutá ochranná známka bude reprodukováaná ako „u-ni-ted“ a staršia ochranná známka ako „u-ni-ti“. Aj v tomto prípade je zvuková podoba slov zložená z troch slabík, pričom prvé dve slabiky „u-ni“ sú rovnaké a v koncovej slabike „ted“ vs „ti“ zaznie rovnaká spoluhláska „t“. V rámci výslovnosti tak anglickej, ako aj slovenskej, sa uplatňuje rovnaký rytmus

a intonácia, dominuje rovnaký začiatok porovnávaných slovných prvkov a podobnosť ich zvukovej reprodukcie je ovplyvnená aj podobnosťou ďalších slabík. Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje fonetickú podobnosť kolíznych ochranných známk.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa nestotožňuje s názorom majiteľa, že foneticky je zhodná len prvá slabika a ďalšie dve znejú rozdielne. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nemožno považovať za úplne odlišné slabiky majúce na začiatku rovnakú spoluhlásku „n“, resp. „t“, ktorá je nasledovaná samohláskou (aj keď rozdielnou), resp. samohláskou a spoluhláskou. Navyše v prípade anglickej výslovnosti je v koncovej slabike „tid“ vs „ti“ táto samohláska zhodná a predmetné slabiky sa líšia len spoluhláskou „d“ v napadnutej ochrannej známke. Pokiaľ budú porovnávané ochranné známky reprodukované v slovenčine, zhodne budú vyslovené prvé dve slabiky „u-ni“. Rovnako nemožno súhlasiť s argumentom, že pri výslovnosti kolíznych ochranných známk sa uplatňuje odlišný rytmus ich slovných prvkov, keďže sú porovnávané tri rovnako dlhé slabiky, ktoré sú zhodné a podobné. S ohľadom na uvedené považuje orgán rozhodujúci o rozklade tvrdenia majiteľa za nedôvodné.

Pokiaľ ide o porovnanie napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade obdobne ako prvostupňový orgán uvádza, že slovo „UNITED“ možno z anglického jazyka preložiť do slovenského jazyka vo význame „spojený, zjednotený, jednotný“ a slovo „Unity“ predstavuje anglické podstatné meno vo význame „súdržnosť, jednotnosť, jednota“. Z uvedeného vyplýva zhoda vo význame slovných prvkov porovnávaných ochranných známk, a keďže obrazový prvok zemegule pokrytej sieťou v napadnutej ochrannej známke podporuje význam jej slovného prvku, orgán rozhodujúci o rozklade v súlade s názorom prvostupňového orgánu konštatuje vyššiu mieru významovej podobnosti porovnávaných ochranných známk. Orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že majiteľ tento záver v podanom rozklade nespochybnil.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery je ďalej potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb. Priemerný spotrebiteľ sa má považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, pričom miera jeho pozornosti sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

Prvostupňový orgán uviedol, že v preskúvanom prípade vzhľadom na charakter námietkami dotknutých tovarov a služieb relevantná spotrebiteľská verejnosť pozostáva z odborníkov, ktorí venujú zvýšenú pozornosť pri výbere týchto tovarov a služieb, keďže nejde o produkty dennej spotreby, ale o technicky a finančne náročnejšie tovary a služby. Keďže uvedený záver prvostupňového orgánu namietateľ v podanom rozklade nespochybnil, bude orgán rozhodujúci o rozklade v rámci celkového hodnotenia pravdepodobnosti zámery vychádzať z tohto záveru.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej konštatuje, že pri celkovom zhodnutí pravdepodobnosti zámery medzi napadnutou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou je popri okolnostiach, akými sú miera podobnosti kolíznych tovarov a služieb, miera podobnosti označení či stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa, potrebné zobrať do úvahy aj rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky, resp. jej jednotlivých prvkov, ako aj rozlišovaciu spôsobilosť prvkov napadnutej ochrannej známky. Vo všeobecnosti totiž platí, že prvkom s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou alebo bez rozlišovacej spôsobilosti spotrebiteľa venujú nižšiu pozornosť ako dištinktívnym prvkom, prostredníctvom ktorých dokážu identifikovať obchodný pôvod tovarov alebo služieb.

Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s rozlišovacou spôsobilosťou staršej ochrannej známky, ako aj jednotlivých prvkov napadnutej ochrannej známky, berúc do úvahy argumenty majiteľa v podanom rozklade, uvádza nasledujúce. Vzhľadom na význam slovného prvku „Unity“ (jednota, zjednotenie), vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám v triede 9 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb ako sú databázy, počítačové siete, počítačové programy, softvér, informačné technológie, údržba on-line webových stránok a podobne, orgán rozhodujúci o rozklade pripúšťa nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky, keďže vo vzťahu k nim slovný prvok predstavujúci staršiu ochrannú známku môže naznačovať určité vlastnosti dotknutých tovarov a služieb, pretože tieto často spájajú, resp. prepájajú separátne časti do jedného celku. Pokiaľ ide o napadnutú ochrannú známku, táto je tvorená významovo podobným slovným prvkom „UNITED“ (spojený, súdržný, jednotný) a grafickým prvkom, ktorý vyvoláva dojem zemegule pokrytej poprepájanou sieťou, čo evokuje jednotné prepojenie napríklad pomocou internetovej siete. Z uvedeného vyplýva, že aj jednotlivé prvky napadnutej ochrannej známky možno vo vzťahu k dotknutým tovarom

a službám považovať za prvky s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou. V tejto súvislosti je potrebné konštatovať, že ako vyplýva z porovnania kolíznych ochranných známk, slovný prvok napadnutej ochrannej známky sa v porovnaní so staršou ochrannou známkou odlišuje len v minimálnej miere. Okrem slovného prvku napadnutá ochranná známa obsahuje len obrazový prvok, ktorý tiež možno vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám považovať za prvok s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou. Je potrebné zdôrazniť, že samotná zhoda v prvkoch, ktoré sú bez rozlišovacej spôsobilosti alebo majú len nízku rozlišovaciu spôsobilosť síce obvykle nevedie k pravdepodobnosti zámény, to však neplatí v prípade, ak ostatné prvky kolíznych označení, resp. ochranných známk majú nižší (alebo rovnako nízky) stupeň rozlišovacej spôsobilosti a celkový dojem z označení je podobný, ako je tomu aj v preskúvanom prípade.

Pokiaľ ide o poukaz majiteľa na staršie ochranné známky obsahujúce slovný prvok „UNITY“, resp. „UNITED“ zapísané pre tovary triedy 9 a služby triedy 42 rôznych majiteľov (ochrannú známku EÚ č. 6269064 „Unity Color“, č. 6317713 „Sim Unity“, č. 9243494 „ZINIO UNITY“, č. 10615938 „UNITY“, „UNITED ARTISTS“, „UNITED CONNECTION“, „United Technologies“, „UNITED MOBILE“, „united internet“, „united energy“) a výťažky webových stránok, ktoré majiteľ predložil za účelom preukázania používania ochranných známk „SimUnity“, „ZINIO UNITY“, „United Internet“, „UNITED NATIONS“, „United Connections“ či „UNITED MOBILE“, orgán rozhodujúci o rozklade na tieto pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti neprihliadal. Zápisy ochranných známk totiž sami osebe nesvedčia v prospech tvrdenia, že prvok „unity“ nie je prvom typickým len pre namietateľa, keďže samotné zápisy, ako v napadnutom rozhodnutí konštatoval aj prvostupňový orgán, neodrážajú skutočnú situáciu na trhu. Skutočnú situáciu na trhu k dátumu, ku ktorému sa posudzuje relevantnosť podaných námietok, nemožno zistiť ani na základe siedmich predložených výťažkov webových stránok, keďže z nich nemožno určiť územný a časový rozsah, ako ani intenzitu používania ochranných známk, na ktoré sa namietateľ odvolal. Zároveň je potrebné podotknúť, že z niektorých predložených výťažkov nie je možné ani určiť, vo vzťahu k akým tovarom a službám boli predmetné označenia používané.

Pri celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámény možno v danom prípade konštatovať, že námietkami napadnuté tovary a služby v triede 9 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb boli posúdené ako zhodné a podobné s tovarmi a službami staršej ochrannej známky zapísanými v rovnakých triedach. Zároveň boli kolízne ochranné známky vyhodnotené ako vizuálne čiastočne podobné, foneticky podobné a sémanticky podobné vo vyššej miere. Dôvodom je podobnosť dominantného slovného prvku „UNITED“ napadnutej ochrannej známky s jediným prvkom staršej ochrannej známky „Unity“. Uvedená podobnosť pritom vyvoláva pravdepodobnosť zámény, a to aj napriek nižšej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky. Obrazový prvok napadnutej ochrannej známky, ktorý ako jediný porovnávané ochranné známky odlišuje, má totiž tiež len nízku rozlišovaciu spôsobilosť a v danom prípade nedokáže vylúčiť pravdepodobnosť ich zámény a celkový dojem z porovnávaných ochranných známk je veľmi podobný. Berúc do úvahy uvedenú orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán dospel k záveru, že medzi napadnutou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámény v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu k námietkami napadnutým tovarom a službám, a to aj pri zohľadnení vyššej miery pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti.

V súvislosti s poukazom majiteľa na prvostupňové rozhodnutie úradu Beneluxu v rovnakej veci, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že úrad pri rozhodovaní v konaniach vo veciach ochranných známk postupuje výlučne podľa zákona o ochranných známkach a v jeho medziach, čo znamená, že pri výkone tejto pôsobnosti je úrad autonómny a nie je viazaný rozhodnutiami iných známkových úradov alebo inštitúcií v rovnakých či obdobných veciach.

Na základe uvedených skutočností dospel orgán rozhodujúci o rozklade k záveru, že medzi napadnutou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámény, a to vo vzťahu ku všetkým námietkami napadnutým tovarom a službám v triede 9 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi a službami staršej ochrannej známky v rovnakých triedach, čím boli splnené podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

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 preskúvanom 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 výrokovej 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.
Magdaléna Bachratá
Krasovského 13
851 01 Bratislava

II.
Ing. Pavel Tomeš
TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s. r. o.
Koprivnická 36
841 02 Bratislava