



Banská Bystrica 24. 1. 2020

POZ 1462-2018/N-5-2020

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa QUITE INTERESTING LIMITED, BSG Valentine 2nd Floor, Lynton House 7-12 Tavistock Square, WC1H 9BQ Londýn, Spojené kráľovstvo, zastúpeného v konaní spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „QI“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 25.6.2018 prihlasovateľom QI GROUP a.s., Páteřní 1216/7, 635 00 Brno, Česká republika, zastúpeným v konaní advokátom Mgr. Pavlem Waldhansom, Marie Steyskalové 686/38, 616 00, Brno (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1462-2018 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1.3.2019, 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 „QI“, číslo spisu POZ 1462-2018, sa čiastočne zamietá, a to pre všetky tovary v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „QI“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 1462-2018 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 30.5.2019 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 1. a 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ č. 010133081 „QI“ (ďalej aj „staršia ochranná známka“), s právom prednosti od 19.7.2011, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlásené tovary v triede 9 zverejneného označenia označil namietateľ ako tovary, ktoré sú svojím charakterom, účelom použitia, materiálom a výrobcom zhodné a podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku a ktoré majú navyše rovnaké distribučné kanály, predajné miesta i okruh zákazníkov.

Namietateľ navyše skonštatoval, že zverejnené označenie „QI“ je zhodné so staršou ochrannou známkou.

Na základe zhodnosti kolíznych označení i zhodnosti a podobnosti porovnávaných tovarov v triede 9 namietateľ skonštatoval reálne riziko nebezpečenstva ich zámeny na strane verejnosti. Namietateľ taktiež uviedol, že priemerný spotrebiteľ by mohol byť uvedený do omylu, že porovnávané tovary v triede 9 pochádzajú od rovnakého podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

Namietateľ na základe uvedených skutočností navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol pre všetky tovary v triede 9, pretože sú splnené všetky zákonné podmienky uplatneného námietkového ustanovenia.

Listom úradu z 18.6.2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 12.8.2019 a 9.10.2019 uviedol, že nesúhlasí s vyjadrením namietateľa.

Prihlasovateľ uviedol, že neboli naplnené zákonné podmienky na odmietnutie zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známkov podľa § 7 písm. a) bod 1. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v dôsledku tzv. „dvojitej zhody“, t. j. zhodnosti porovnávaných označení a zhodnosti prihlásených i zapísaných tovarov a služieb. Prihlasovateľ nevylúčil zhodu porovnávaných označení, avšak nesúhlasil s tým, že porovnávané tovary alebo služby sú zhodné. Prihlasovateľ konštatoval, že porovnávané tovary a služby sú prihlásené, resp. zapísané okrem iných aj pre zhodné triedy 9 a 41, čo však ešte samo osebe neimplikuje zhodu v tovaroch alebo službách. Vo svojom vyjadrení uviedol, že medzi vybranými porovnávanými tovarmi v triede 9 môže dôjsť k podobnosti, avšak u niektorých tovarov v triede 9 vylúčil ich podobnosť, resp. zhodu, a teda podmienky „dvojitej zhody“ nie sú podľa názoru prihlasovateľa naplnené.

Prihlasovateľ v súvislosti s uplatneným ustanovením § 7 písm. a) bod 2. č. zákona 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov uviedol, že z fonetického i sémantického hľadiska sú porovnávané označenia zhodné, avšak vysoká pravdepodobnosť zámenny je vylúčená, pretože kolízne označenia sú zapísané resp. prihlásené pre rozdielne tovary a služby, t. j., nemajú rovnaké, ani blízke podstatné znaky a v dôsledku toho nemôžu u priemerného spotrebiteľa vyvolať predstavu o tom, že pochádzajú od jednej osoby či výrobcu.

Prihlasovateľ nesúhlasil s vyjadrením namietateľa, podľa ktorého sa s porovnávanými tovarmi bude na trhu stretávať rovnaký okruh spotrebiteľov. Podľa prihlasovateľa je to nepravdepodobné, pretože porovnávané tovary a služby sa týkajú iných oblastí i napriek tomu, že ich spoločným prvkom je informačná technika. Tá je však natoľko rozsiahla, že nie je pravdepodobné, aby mohlo opakovane dochádzať ku kontaktu s rovnakým okruhom spotrebiteľov.

Prihlasovateľ poukázal i na skutočnosť, že jeho obchodná spoločnosť (QI GROUP a. s.) sa zaoberá vývojom informačného systému QI s dôrazom na individuálne požiadavky každého zákazníka.

V závere prihlasovateľ navrhol, aby úrad podané námietky proti zverejnenému označeniu zamietol, alebo aby úrad zverejnené označenie zapísal do registra ochranných známkov pre služby v triedach 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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.

Podľa § 7 písm. a) 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 slovnej ochrannej známky „QI“, číslo spisu POZ 1462-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 25.6.2018 prihlasovateľom QI GROUP a. s., Páteřní 1216/7, 635 00 Brno, Česká republika a zverejnená vo Vestníku úradu 1.3.2019 pre tovary a služby v

triedach 9, 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Podané námietky smerujú proti všetkým tovarom v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ **QUITE INTERESTING LIMITED**, BSG Valentine 2nd Floor, Lynton House 7-12 Tavistock Square, WC1H 9BQ, Londýn, Spojené kráľovstvo je majiteľom slovnnej ochrannej známky „QI“, č. 010133081, s právom prednosti od 19.7.2011, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov

Námietky smerovali proti nasledujúcim tovarom:

v triede 9 – „*dochádzkové hodiny; elektronické diáre; fakturovacie stroje; faxy; počítačové stroje; vreckové kalkulačky; monitorovacie počítačové programy; nahraté počítačové programy; počítačové operačné programy (nahraté); počítačové programy (sťahovateľné); počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačové rozhrania; počítačové hry (softvér); sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné)*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná okrem iných aj pre tovary:

v triede 9 – „*computer software and firmware; application development tool programs for personal handheld computers; computer programs for accessing, browsing and searching online databases; computer games software; computer and electronic games; magnetic data carriers; recording disks; computer software downloadable from the internet; data recordings including audio, video, still and moving images and text; downloadable electronic publications; mouse mats; electronic instructional and teaching apparatus and instruments; fonts, typefaces, type designs and symbols in the form of recorded data; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio video tapes, audio video cassettes, audio video discs; CD-ROMs; DVD-ROMs*“ (počítačový softvér a firmvér; aplikačné vývojové programy pre osobné príručné počítače; počítačové programy na sprístupňovanie, prezeranie a vyhľadávanie online databáz; softvér pre počítačové hry; počítačové a elektronické hry; nosiče magnetických údajov; zapisovacie disky; počítačový softvér stiahnuteľný z internetu; nahrávky dát vrátane zvuku, obrazu, statických a pohyblivých obrazov a textu; elektronické publikácie s možnosťou stiahnutia; podložky pod myš; elektronické inštruktážne a učebné prístroje a nástroje; fonty, tlačiarenské písmo, vzory a symboly vo forme zaznamenaných údajov; vopred nahraté vinylové platne, zvukové pásky, audio-video pásky, audio-video kazety, audio-video disky; CD-ROM; DVD-ROM).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb 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 známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Prihlásené tovary „*počítačové hry (softvér)*“ v triede 9 zverejneného označenia sú zhodné so zapísanými tovarmi „*softvér pre počítačové hry*“ v triede 9 staršej ochrannej známky.

Prihlásené tovary „*počítačový softvér (nahraté počítačové programy)*“ v triede 9 zverejneného označenia sú zhodné so zapísanými tovarmi „*počítačový softvér*“ v triede 9 staršej ochrannej známky.

Tovary „*monitorovacie počítačové programy; nahraté počítačové programy; počítačové operačné programy (nahraté); počítačové programy (sťahovateľné); počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné)*“ prihlásené v triede 9 zverejneného označenia možno zahrnúť pod všeobecný pojem „*počítačový softvér*“, ktorý je zapísaný v triede 9 staršej ochrannej známky. Pojem „softvér“ je označenie pre programové vybavenie

počítača alebo súbor všetkých programov, ktoré sa dajú použiť na výpočtovom zariadení, a preto možno porovnávané tovary označiť za tovary zhodné.

Tovary „*stahovateľné hudobné súbory; stahovateľné obrazové súbory*“ sú prihlásené v triede 9 zverejneného označenia a tovary „*nahrávky dát vrátane zvuku, obrazu, statických a pohyblivých obrazov a textu*“ sú zapísané v triede 9 staršej ochrannej známky. Porovnávané tovary možno charakterizovať ako súbory dát, ktoré obsahujú zvukové, obrazové, prípadne kombinované údaje a ktoré sú uložené vo vhodnom pamäťovom zariadení a následne môžu byť stiahnuté. Porovnávané tovary sú zhodné.

Tovary „*počítačové rozhrania*“ sú prihlásené v triede 9 zverejneného označenia a tovary „*počítačový softvér*“ sú zapísané v triede 9 staršej ochrannej známky. Rozhranie je definované ako miesto spojenia, resp. miesto presunu (odovzdávania) dát, výmeny dát medzi rôznymi komponentmi. Počítačové rozhranie zahŕňa aj softvérové rozhranie, ktoré ako softvér zabezpečuje prepojenie medzi inými softvérmi. Z uvedeného vyplýva, že kolízne tovary sú zhodné.

Tovary „*vreckové kalkulačky; počítaacie stroje*“ sú prihlásené v triede 9 zverejneného označenia a tovary. Prihlásené tovary môžu predstavovať konkrétne typy tovarov patriacich do všeobecnej kategórie tovarov „*elektronické inštruktážne a učebné prístroje a nástroje*“, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka. Uvedené tovary sú zhodné.

Prihlásené „*elektronické diáre*“ možno považovať za druh tovarov „*elektronické publikácie s možnosťou stiahnutia*“ pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka. Porovnávané tovary sú zhodné.

Prihlásené tovary „*dochádzkové hodiny*“ slúžia na základnú evidenciu dochádzky zamestnanca a prípravu podkladov pre spracovanie mzdovej agendy, a to prostredníctvom softvéru, ktorý spracúva vstupné dáta a informuje o nich užívateľa prostredníctvom výstupných údajov, nachádzajúcich sa v zberných počítačoch, alebo na sieti, prípadne na internete. Keďže staršia ochranná známka je zapísaná pre „*počítačový softvér*“ je zrejme, že medzi porovnávanými tovarmi existuje také prepojenie, pri ktorom jeden tovar nemôže existovať bez druhého tovaru a spotrebiteľ sa tak môže domnievať, že výrobu týchto navzájom sa dopĺňajúcich tovarov zabezpečuje jeden a ten istý subjekt. Taktiež môžu mať porovnávané tovary rovnaké distribučné a predajné miesta, a preto ich môžeme označiť za tovary podobné.

Prihlásené tovary „*fakturovacie stroje*“ v triede 9 zverejneného označenia sú zariadenia tvorené softvérom, ktorý umožňuje tvorbu faktúr a vedenie účtovníctva. V súčasnosti je možné tvorbu faktúr vykonávať aj cez internet alebo pomocou mobilných aplikácií, a preto zapísané tovary „*počítačový softvér*“ v triede 9 staršej ochrannej známky možno označiť za tovary komplementárne, a teda podobné s prihlásenými tovarmi zverejneného označenia. Porovnávané tovary môžu mať zhodného pôvodcu, rovnaké distribučné kanály i predajné miesta.

Prihlásené tovary „*faxy*“ v triede 9 zverejneného označenia sú definované ako zariadenia na elektronický prenos textov, obrazov a podobne po telefónnej sieti, prípadne cez internet. Prístrojové faxy (hardvér) sú v súčasnosti nahradené virtuálnymi faxami prostredníctvom internetu, pričom všetka manipulácia sa vykonáva z webového rozhrania dodávateľa, ktorý je súčasťou operačného systému počítača. Zapísané tovary „*počítačový softvér*“ v triede 9 staršej ochrannej známky sú súčasťou operačného systému, podieľajúceho sa na vykonávaní činností spojených s faxovaním cez internet. Porovnávané tovary sú doplnkové, ktoré môžu mať rovnakého pôvodcu, môžu byť určené rovnakému okruhu spotrebiteľov, a preto ich možno označiť za tovary podobné v nízkej miere.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1462-2018)

Staršia ochranná známka (OZ EÚ č.010133081)

QI

QI

Zverejnené označenie i staršia ochranná známka sú slovné označenia, ktoré sú tvorené slovným prvkom „QI“. Z uvedeného je zrejme, že kolízne označenia sú zhodné.

Celkové zhodnotenie

Z porovnania označení vyplynulo, že zverejnené označenie a staršia ochranná známka sú zhodné. Zároveň bolo zistené, že časť tovarov zverejneného označenia je zhodná s tovarmi, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka. Zákonné podmienky uplatneného ustanovenia § 7 písm. a) bod 1. zákona o ochranných známkach sú teda naplnené v súvislosti s týmito prihlásenými tovarmi „*počítačové hry (softvér); počítačový softvér (nahraté počítačové programy); monitorovacie počítačové programy; nahraté počítačové programy; počítačové operačné programy (nahraté); počítačové programy (sťahovateľné); počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; počítačové rozhrania; vreckové kalkulačky; počítačové stroje; elektronické diáre*“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Niektoré prihlásené tovary v triede 9 boli posúdené v porovnaní s tovarmi staršej ochrannej známky ako podobné a podobné v nízkej miere („*dochádzkové hodiny; fakturovacie stroje; faxy*“). Vzhľadom na to, že porovnávané označenia sú zhodné, nemožno vylúčiť, že spotrebiteľ bude uvedený do omylu, čo sa týka pôvodu takto označených tovarov. Spotrebiteľ by sa mohol domnievať, že tieto tovary pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov v triede 9 široká spotrebiteľská verejnosť alebo špecialisti z oblasti IT. Výberom týchto tovarov budú venovať priemernú až vyššiu mieru pozornosti, ktorá vzhľadom na zhodnosť označení nie je spôsobilá vylúčiť pravdepodobnosť zámeny zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou na strane spotrebiteľskej verejnosti, a to ani v súvislosti s prihlásenými tovarmi, ktoré sú podobné so zapísanými tovarmi len v nízkej miere. Z uvedeného vyplýva, že v súvislosti s tovarmi, ktoré boli posúdené ako podobné alebo podobné v nízkej miere boli naplnené podmienky ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

K argumentom prihlasovateľa, týkajúcim sa obchodnej činnosti spoločnosti QI GROUP a. s. je potrebné uviesť, že tie nemajú vplyv na posúdenie zákonom stanovených podmienok v uplatnenom námietkovom dôvode podľa § 7 písm. a) bod 1. a 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na to, že boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 1. a 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov pre všetky námietkami napadnuté prihlásené tovary v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení 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:

MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.
Budatínska 12
851 06 Bratislava- mestská časť Petržalka

QI GROUP SLOVAKIA s.r.o.
Hodonínska 25
840 02 Bratislava 42