



*Banská Bystrica 5. 10. 2022
POZ 2088-2021/N-100-2022*

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa DS DEVELOPPEMENT, 6 rue Duret, F-75116 Paríž, Francúzsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou ROTT, RUŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej namietateľ), proti zápisu obrazového označenia „DS ŠIŠMIČ LAW FIRM“ do registra ochranných známk, prihláseného 12. 8. 2021, prihlasovateľom Šišmič, advokátska kancelária, s. r. o., Gorkého 5, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 2088-2021 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 16. 9. 2021, 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 obrazovej ochrannej známky „DS ŠIŠMIČ LAW FIRM“, číslo spisu POZ 2088-2021, sa zamietá pre všetky služby v triedach 35 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre všetky služby v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia „DS ŠIŠMIČ LAW FIRM“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 2088-2021 (ďalej aj zverejnené označenie) boli 7. 12. 2021 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených služieb v triedach 35 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia § 30 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a odôvodnil ich tým, že je majiteľom ochranných známk Európskej únie:

- slovnej ochrannej známky EÚ „DS“ č. 010289651, s právom prednosti od 26. 9. 2011, zapísanej pre služby v triedach 35, 41 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a

- obrazovej ochrannej známky EÚ „DS“ č. 008675225, s právom prednosti od 10. 11. 2009, zapísanej pre služby v triedach 35, 41 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Na základe porovnania dátumov prednosti namietateľ konštatoval, že ochranné známky EÚ sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami. Ďalej namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je zameniteľne podobné s jeho staršími ochrannými známkami.

Pri posúdení podobnosti sporných označení z vizuálneho hľadiska namietateľ uviedol, že staršie ochranné známky pozostávajú z jedného slovného prvku, z kombinácie dvoch spoluhlások „DS“, pričom tento prvok považoval za dominantný a dištinkatívny, podľa ktorého sa spotrebiteľ orientuje. K zverejnenému označeniu uviedol, že rovnako pozostáva z kombinácie dvoch spoluhlások „DS“, pričom ďalšie prvky v ňom obsiahnuté „ŠIŠMIČ LAW FIRM“ v dvoch riadkoch sú vyhotovené menším písmom, a sú umiestnené pod čiarou, čím ich považoval za prvky doplnkové. Zároveň zdôraznil, že slovné spojenie „LAW FIRM“ je len opisným prvkom a slovný prvok „ŠIŠMIČ“ je odvodený od obchodného mena prihlasovateľa. Podľa namietateľa tieto prvky, vzhľadom na ich umiestnenie a veľkosť neupútajú pozornosť spotrebiteľa.

Podobnosť sporných označení z vizuálneho hľadiska konštatoval namietateľ na základe identického dominantného a dištinkatívneho prvku „DS“, keďže je naň upriamená pozornosť spotrebiteľa, a podľa toho sa bude orientovať. Zverejnené označenie tak podľa namietateľa obsahuje celú staršiu ochrannú známku, na mieste prvoradého vnemu spotrebiteľa, čím púta jeho pozornosť a prekračuje tak mieru pozornosti venovanú ďalším prvkom vo zverejnenom označení. V dôsledku uvedených skutočností namietateľ konštatoval vizuálnu podobnosť porovnávaných označení, čo by mohlo viesť k mylnej domnienke o prepojenosti podnikateľských subjektov, a to napriek tomu, že zverejnené označenie obsahuje meno „ŠIŠMIČ“. V tejto súvislosti ďalej namietateľ zdôraznil, že by mohol takto doplniť pôvodnú staršiu ochrannú známku o ďalšie prvky, a vytvoriť tak známkový rad odvodený od prvku „DS“, ktorý by zachoval ako dominantný.

Pri posúdení podobnosti sporných označení z fonetického hľadiska namietateľ skonštatoval, že rovnako budú znieť ich dominantné prvky ako „dí-es“ vs. „dí-es šiš-mič lo-ferm“. Vzhľadom na to, že na začiatku budú vždy znieť zhodné prvky „dí-es“ a spotrebiteľ má tendenciu vynechávať výslovnosť ďalších prvkov, a to jednak na základe ich opisnosti alebo príliš dlhej výslovnosti, preto posúdil sporné označenia namietateľ za foneticky podobné.

Namietateľ považoval dominantné prvky sporných označení pre slovenského spotrebiteľa za fantazijné, bez konkrétneho sémantického obsahu a ostatné prvky zverejneného označenia za opisné, preto konštatoval, že sémantické hľadisko nemôže prispieť k odlíšeniu porovnávaných označení.

Pri porovnaní kolíznych služieb namietateľ posúdil služby prihlásené v triedach 35 a 45 za identické so službami zapísanými pre staršie ochranné známky v rovnakých triedach medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V celkovom zhodnotení pravdepodobnosti zámery sporných označení namietateľ uviedol, že staršie ochranné známky majú vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti, a to s ohľadom na dominantný dištinkatívny prvok „DS“, a ktoré dlhodobým pôsobením na trhu získali vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti. Zverejnené označenie obsahuje celú staršiu ochrannú známku „DS“, doplnené je o ďalšie prvky, ktoré však nedokážu odstrániť nebezpečenstvo, že spotrebiteľ sa môže domnievať, že tu existuje prepojenie so staršími ochrannými známkami namietateľa. Namietateľ ďalej zdôraznil, že priemerným spotrebiteľom s vyššou aj nižšou mierou pozornosti, vo vzťahu ku kolíznym službám, nie je možné vylúčiť zámenu označení resp. ich asociáciu.

Namietateľ ďalej konštatoval, že vzhľadom na prihlásené a zapísané služby, ktoré sú identické a sú označované označeniami, ktoré obsahujú identický dominantný dištinkatívny prvok „DS“, ani prítomnosť ďalších prvkov vo

zverejnenom označení nie je schopná zabezpečiť ich bezpečné odlišenie, a preto aj na základe uplatneného kompenzačného princípu nemožno vylúčiť minimálne pravdepodobnosť asociácie so staršími známkami namietateľa.

V dôsledku uvedených skutočností namietateľ navrhol úradu, aby zverejnené označenie „DS ŠIŠMIČ LAW FIRM“, č. spisu POZ 2088-2021 zamietol v celom rozsahu pre služby prihlásené v triedach 35 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 13. 1. 2022 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 28. 2. 2022 uviedol, že sa nestotožňuje so skutočnosťami uvedenými v námietkach, považuje ich za nedôvodné.

K posúdeniu sporných označení z vizuálneho hľadiska prihlasovateľ uviedol, že sa nestotožňuje s tvrdením namietateľa čo sa týka obrazovej staršej ochrannej známky, keďže ju tvorí kombinácia dvoch spoluhrások „DS“ v jemnej grafickej úprave, ktorá nie je tak výrazná, aby potlačila jasnú čitateľnosť slovnej časti „DS“. Podľa prihlasovateľa úprava obrazovej staršej ochrannej známky je taká, že nie je jednoznačne zrejmé, že ide o písmená „D“ a „S“, resp. otázne je v tomto smere minimálne písmeno „D“.

Podľa prihlasovateľa sú obrazová ochranná známka namietateľa a zverejnené označenie už na prvý pohľad natoľko odlišné, že neexistuje akákoľvek pravdepodobnosť zámeny uvedených označení, a to ani v prípade nízkej pozornosti spotrebiteľa. Ďalšie rozdiely medzi porovnávanými označeniami prihlasovateľ videl v písmene „S“ zverejneného označenia, ktoré je umiestnené pod písmenom „D“, pričom v staršej obrazovej ochrannej známke sú umiestnené vedľa seba vodorovne, zároveň je podľa prihlasovateľa použitý výrazne rozdielny font, rozdielne je aj farebné vyhotovenie, v prípade zverejneného označenia je to bronzová a v prípade staršej obrazovej ochrannej známky je to čierna farba, pričom prihlasovateľ v tejto súvislosti zdôraznil, že uvedené skutočnosti majú za následok nemožnosť zámeny staršej obrazovej ochrannej známky so zverejneným označením.

Prihlasovateľ ďalej nesúhlasil s tvrdením namietateľa, že iba písmená „D“ a „S“ vo zverejnenom označení predstavujú dominantný, dištingtívny a fantazijný prvok. Prihlasovateľ v tejto súvislosti uviedol, že ide o dve začiatkové písmená mena a priezviska zakladateľa, jediného spoločníka a konateľa spoločnosti prihlasovateľa, ktorého meno je Dávid Š., pričom používanie mena a priezviska, prípadne iniciály osoby, vo vyhotovení ochranných známk je bežné a akceptovateľné. Prihlasovateľ zároveň nesúhlasil s tvrdením namietateľa o dvojnásobne väčšej veľkosti písmen „DS“ od ostatných prvkov zverejneného označenia. Podľa prihlasovateľa je ostatná časť zverejneného označenia ako celok nepochybne väčšia než písmená „DS“.

Podľa prihlasovateľa je zverejnené označenie koncipované tak, aby ako celok upútalo spotrebiteľa, ktorý si na základe všetkých jednotlivých častí uloží spoločnosť prihlasovateľa do povedomia ako advokátsku kanceláriu, čo deklaruje v preklade slovné spojenie „LAW FIRM“, čím žiaden z prvkov obsiahnutých vo zverejnenom označení nemá plniť iba doplnkovú funkciu. Zároveň prihlasovateľ zdôraznil, že časť zverejneného označenia „D“ a „S“ netvorí jeho dominantný prvok a žiadna časť zverejneného označenia nie je samostatne v centre pozornosti spotrebiteľa. V dôsledku uvedených skutočností prihlasovateľ konštatoval, že zverejnené označenie ako celok vytvára úplne odlišný celkový dojem ako staršie ochranné známky namietateľa.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že namietateľ mohol prvok „DS“ doplniť o ďalšie prvky a vytvoriť tak známkový rad odvodený od prvku „DS“, keďže tak neurobil a rozhodol sa pre také vyhotovenie ochrannej známky, ktoré obsahuje len 2 písmená, vystavil sa riziku, že na trhu bude existovať veľké množstvo iných subjektov, ktoré budú pri svojom podnikaní používať rovnaké písmená „D“ a „S“, aj keď v inej forme.

Podľa názoru prihlasovateľa sú vo vzťahu k staršej slovnej ochrannej známke odlišujúce ostatné prvky zverejneného označenia, keďže v prípade staršej slovnej ochrannej známky nie je možné zameniť si z vizuálneho hľadiska slovnú ochrannú známku „DS“ s obrazovou ochrannou známkou „DS ŠIŠMIČ LAW FIRM“, vyhotovenou v jedinečnej grafickej úprave a v bronzovej farbe.

Pri posúdení sporných označení z fonetického hľadiska prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie je oveľa dlhšie ako staršie ochranné známky a obsahuje viacero slov. Prihlasovateľ nesúhlasil so závermi konštatovanými namietateľom o fonetickej podobnosti sporných označení, a jeho tvrdenia považoval za vykonštruované a ničím nepodložené. V dôsledku uvedených skutočností prihlasovateľ skonštatoval, že sporné označenia sú z fonetického hľadiska nepochybne nezameniteľné.

Prihlasovateľ nepovažoval za pravdivé tvrdenia namietateľa uvedené pri posúdení sporných označení zo sémantického hľadiska, keďže zverejnené označenie ako celok nepredstavuje žiadny fantazijný pojem, ale ide o označenie advokátskej kancelárie a priezviska konkrétnej osoby, spolu s označením dvoch začiatkových písmen mena a priezviska (iniciálami) tej istej osoby, zakladateľa, jediného spoločníka a konateľa spoločnosti prihlasovateľa. V tejto súvislosti ďalej uviedol, že každý spotrebiteľ, ktorý príde do kontaktu so spoločnosťou prihlasovateľa ju vníma v prepojení s jej spoločníkom a konateľom, ktorý je zároveň garantom odbornosti poskytovaných advokátskych služieb, čo považoval prihlasovateľ ako významný rozlišovací faktor medzi jednotlivými advokátmi, keďže od skúseností a schopností konkrétneho advokáta mnohokrát závisí aj úspech jeho klienta, ktorému poskytuje svoje služby. V tejto súvislosti prihlasovateľ uviedol, že sémantické hľadisko v konkrétnom prípade zohráva dôležitú úlohu pri odlíšení sporných označení.

Pri celkovom zhodnotení pravdepodobnosti zámeny prihlasovateľ uviedol, že ani jedna so starších ochranných známk nepredstavuje ani len jedno slovo, a preto, keď si spotrebiteľ prečíta dve samostatné písmená „DS“ obsiahnuté v starších ochranných známkach, kde podľa prihlasovateľa v staršej obrazovej ochrannej známke písmeno „D“ nie je celkom identifikovateľné v porovnaní so zverejneným označením nie je dôvodné predpokladať, že by si toto označenie asocioval so staršími ochrannými známkami a spájal s jedným subjektom. Podľa prihlasovateľa spotrebiteľia nepochybne rozlišujú písmená od viacerých slov, alebo viet. Tieto vedomosti sú nadobudnuté spotrebiteľmi už na základnej škole, a preto nie je dôvod sa domnievať, že by si spotrebiteľ aj s nízkou mierou pozornosti zamenil dve písmená s viacerými slovami.

Prihlasovateľ v dôsledku skutočnosti, že namietateľ bližšie nešpecifikoval, akým činnostiam sa v rámci svojej podnikateľskej alebo inej činnosti venuje, a zároveň identifikoval vo zverejnenom označení advokátsku kanceláriu, predpokladal, že namietateľ sa nevenuje advokátskemu povolaniu, inak by na totožnosť poskytovaných služieb bezpochyby poukázal. V tejto súvislosti prihlasovateľ zdôraznil, že aj napriek formálnemu prieniku kolíznych tovarov a služieb súvisiacich s porovnávanými ochrannými známkami, z dôvodu rozdielnej skutočnej činnosti, ktorej sa jednotlivé subjekty venujú, ako aj z dôvodu, že advokátske služby sú poskytované v zásade lokálne pri zohľadnení národného právneho poriadku, je dôvodné predpokladať, že spotrebiteľia, ktorí prichádzajú do kontaktu s namietateľovými ochrannými známkami sú odlišnými od spotrebiteľov využívajúcich služby spoločnosti prihlasovateľa, v dôsledku čoho neexistuje riziko pravdepodobnosti zámeny sporných označení.

Čo sa týka miery pozornosti pri výbere kolíznych služieb prihlasovateľ konštatoval, že priemerný spotrebiteľ venuje vyšší stupeň pozornosti pri ich výbere, keďže predstavujú odborné činnosti, pri ktorých sú rozhodujúce osobné skúsenosti

a znalosti jednotlivých osôb, ktoré ich poskytujú. V zásade pri všetkých dotknutých službách je dôležitým faktorom pri výbere poskytovateľa reputácia konkrétneho subjektu, v dôsledku čoho rovnako prihlasovateľ v konkrétnom prípade vylúčil zámenu rôznych subjektov, aj keby ich ochranné známky vykazovali vysoký stupeň podobnosti, aj v prípade a tieto subjekty sídli v rozličných štátoch, čím predstavujú rozličné trhy.

Prihlasovateľ sa nestotožnil s tvrdením namietateľa o vysokej rozlišovacej schopnosti jeho starších ochranných známk, a to v dôsledku toho, že predstavujú iba dve písmená bez výraznej grafickej úpravy a bez použitia akejkoľvek farby, čo prihlasovateľ považoval za príklad označenia bez rozlišovacej spôsobilosti a bez známky originality. Zároveň v tejto súvislosti uviedol, že nadobudnutie vysokého stupňa rozlišovacej spôsobilosti v dôsledku dlhodobého pôsobenia na trhu namietateľ zakladal len na tvrdeniach a nepreukázal. Prihlasovateľ zároveň poukázal na skutočnosť, že v dostupných registroch ochranných známk je možné identifikovať rad obrazových ochranných známk, ktoré v sebe zahŕňajú výlučne písmená „D“ a „S“ alebo aj spoločne s inými znakmi, čím zdôraznil, že samotné použitie písmen „D“ a „S“ v obrazovej ochrannej známke nezasahuje do práv namietateľa.

V dôsledku uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol úradu, aby námietky v celom rozsahu zamietol.

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 zákon o ochranných známkach) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia § 30 v nadväznosti na § 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 zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny 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 obrazovej ochrannej známky „DS ŠIŠMIČ LAW FIRM“, číslo spisu POZ 2088-2021, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 12. 8. 2021 prihlasovateľom Šišmič, advokátska kancelária, s. r. o., Gorkého 5, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 16. 9. 2021 pre tovary a služby v triedach 35, 36 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ DS DEVELOPPEMENT, 6 rue Duret, F-75116 Paríž, Francúzsko, je majiteľom ochranných známk Európskej únie:

- slovnej ochrannej známky EÚ „DS“ č. 010289651, s právom prednosti od 26. 9. 2011, zapísanej pre služby v triedach 35, 41 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj prvá staršia ochranná známka) a

- obrazovej ochrannej známky EÚ „DS“ č. 008675225, s právom prednosti od 10. 11. 2009, zapísanej pre služby v triedach 35, 41 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj druhá staršia ochranná známka).

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

Vzhľadom na charakter zverejneného označenia a starších ochranných známk ako aj vzhľadom na skutočnosť, že staršie ochranné známky sú zapísané okrem iného pre rovnaký rozsah služieb v triedach 35 a 45, úrad pristúpi prednostne k posúdeniu zverejneného označenia vo vzťahu k prvej staršej slovnej ochrannej známke.

Porovnanie tovarov a služieb

Námietkami boli napadnuté služby prihlásené pre zverejnené označenie:

v triede 35 – „*pomoc při řízení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; analýzy nákladov; poradenstvo při organizovaní a řízení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo při řízení podnikov; pomoc při řízení obchodných alebo priemyselných podnikov; odborné posudky efektívnosti podnikov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo při organizovaní obchodnej činnosti; obchodný alebo podnikateľský výskum; poradenské služby při řízení obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; sekretárske služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; externé administratívne riadenie podnikov*“,

v triede 45 – „*poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; spravovanie autorských práv; monitorovacie služby v oblasti práv na duševné vlastníctvo s cieľom poskytnúť právne poradenstvo; právny výskum; advokátske služby; vypracovávanie právnych dokumentov*“.

Prvá staršia ochranná známka je okrem iného zapísaná pre služby:

v triede 35 – „*business management assistance, business management and organisation consultancy, business management consultancy, professional business consultancy, business investigations, business enquiries, business appraisals, commercial information agencies, personnel management consultancy, personnel recruitment, tax preparation, market studies, computerised file management, arranging newspaper subscription for others, rental of adverting space, publication of publicity texts, public relations, collection of data in a master file, secretarial services, bookkeeping, word processing, auditing, accounting, exhibition sites management*“ [obchodné riadenie podnikania, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, poradenstvo při vedení podnikov, odborné obchodné poradenstvo, obchodný alebo podnikateľský prieskum, podnikateľské informácie, oceňovanie podnikov, komerčné informačné kancelárie, personálne poradenstvo, nábor zamestnancov, daňové priznania (príprava a vyhotovenie), marketingové štúdie, vedenie automatických kartoték v počítači, zabezpečovanie novinového predplatného (pre predplatiteľov), prenájom reklamných priestorov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, vzťahy s verejnosťou, hromadenie

dát do hlavného súboru, sekretárske služby, účtovníctvo, spracovanie textov, audítorstvo, účtovníctvo, administratívna správa výstavísk].

v triede 45 – „*copyright management, exploitation of patents, licensing of intellectual property; legal services, litigation services; legal research; arbitration services; intellectual property consultancy; registration of domain names (legal services); intellectual property watching services; professional consultation in legal matters*“ [spravovanie autorských práv, exploatácia patentu, licencie práv duševného vlastníctva; právne služby, advokátske služby; právny prieskum; arbitrážne služby; konzultačné služby v oblasti práva duševného vlastníctva; registrácia doménových mien (právne služby); služby pre dohľad pre oblasť duševného vlastníctva; odborné konzultácie v právnej oblasti].

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

Prihlásené služby zverejneného označenia v triede 35 „*pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; obchodný alebo podnikateľský výskum; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; sekretárske služby*“ a služby zapísané pre prvú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede „*riadenie obchodnej činnosti; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; odborné obchodné poradenstvo; obchodný alebo podnikateľský prieskum; podnikateľské informácie; personálne poradenstvo; sekretárske služby*“ sú zhodné.

Ďalšie služby prihlásené pre zverejnené označenie v triede 35 „*analýzy nákladov; odborné posudky efektívnosti podnikov*“ a služby zapísané pre prvú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede „*marketingové štúdie; oceňovanie podnikov; audítorstvo; účtovníctvo*“ majú rovnaký účel a môžu byť poskytované rovnakými subjektami, sú určené rovnakej skupine spotrebiteľskej verejnosti, preto ide o služby podobné.

V triede 35 je zverejnené označenie prihlásené pre služby „*vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; externé administratívne riadenie podnikov*“ a služby zapísané pre prvú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede „*riadenie obchodnej činnosti; obchodný manažment a podnikové poradenstvo*“ môžu mať rovnakých poskytovateľov, keďže všeobecnejšie koncipované služby staršej ochrannej známky zahŕňajú širokú škálu služieb súvisiacich s riadením obchodných a podnikových činností, a teda aj uvedené prihlásené služby, resp. ide o služby doplnkové, ktoré sú určené zhodnej skupine spotrebiteľskej verejnosti, a preto ide o služby podobné.

Zverejnené označenie je v triede 45 prihlásené pre služby „*poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; spravovanie autorských práv; monitorovacie služby v oblasti práv na duševné vlastníctvo s cieľom poskytnúť právne poradenstvo; právny výskum; advokátske služby; vypracovávanie právnych dokumentov*“, ktoré sú zhodné so službami zapísanými v rovnakej triede pre prvú staršiu ochrannú známku „*spravovanie autorských práv; právne služby; advokátske služby; právny prieskum; konzultačné služby v oblasti práva duševného vlastníctva; monitorovacie služby v oblasti práv duševného vlastníctva; odborné právne konzultácie*“.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2088-2021)



Prvá staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 010289651)

DS

Zverejnené označenie je obrazové, pozostáva zo slovného prvku „DS“ v miernej grafickej úprave vzájomného postavenia písmen, napísaných zostupne veľkými tlačnými písmenami, akoby „zakvačených do seba“ a ďalších slovných prvkov napísaných menšími písmenami veľkej tlačenej abecedy, umiestnených pod čiarou, a to „ŠIŠMIČ“ a „LAW FIRM“, všetky prvky sú v hnedom farebnom vyhotovení.

Prvá staršia ochranná známka je slovná a pozostáva z dvoch písmen „DS“.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie zverejneného obrazového označenia s prvou staršou slovnou ochrannou známkou, ktoré obsahujú zhodné písmená „DS“. Vo zverejnenom označení ide o dominantný prvok, keďže je napísaný najväčšími písmenami a je umiestnený hore nad ostatnými slovnými prvkami „ŠIŠMIČ LAW FIRM“, ktoré sú napísané menším písmom. V konkrétnom prípade je nutné ho považovať za prvok, ktorý bude spotrebiteľom prednostne vnímaný, vzhľadom na jeho veľkosť a umiestnenie. Prvá staršia ochranná známka je preto celá obsiahnutá v dominantnom slovnom prvku zverejneného označenia. Ostatné slovné prvky, vzhľadom na ich veľkosť, pôsobia menej výrazne, a preto je na základe zhodného počiatočného prvku „DS“ vo zverejnenom označení a prvej staršej ochrannej známke nutné konštatovať podobnosť porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska, aj keď vzhľadom na ostatné prvky zverejneného označenia, jeho úpravu a farebnosť, ide len o podobnosť v nižšej miere.

Z fonetického hľadiska je porovnanie označení založené na zvukovom vneme vyvolanom zvukovou realizáciou ich slovných prvkov. Zverejnené označenie bude reprodukované viacslovne v súlade s jeho výslovnosťou v slovenskom jazyku ako „dé-es šišmič lav firm“. V prípade reprodukcie v anglickom jazyku budú počiatočné písmená reprodukované ako „di:- esismic lb: f3:m“. Prvá staršia ochranná známka bude reprodukovaná rovnako ako počiatok zverejneného označenia, a teda „dé-es“, v prípade reprodukcie v slovenskom jazyku a „di:- es“, prípade reprodukcie v anglickom jazyku. V predmetnom prípade bude teda zhodne reprodukován počiatok zverejneného označenia a prvá staršia ochranná známka, v dôsledku čoho je nutné konštatovať čiastočnú podobnosť sporných označení z fonetického hľadiska.

Zo sémantického hľadiska je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či sú tvorené prvkami s konkrétnym významom, alebo sú ich prvky fantazijné.

V predmetnom prípade nebude spotrebiteľ pripisovať počiatočnému slovnému prvku zverejneného označenia „DS“, ktorý je zhodný s jediným prvkom prvej staršej ochrannej známky žiadny konkrétny význam. Spotrebiteľ v ostatných prvkoch zverejneného označenia však pravdepodobne identifikuje v prvku „ŠIŠMIČ“ – meno právnickej osoby – poskytovateľa služieb a v preklade z anglického do slovenského jazyka v prvkoch „LAW FIRM“ – právnickú spoločnosť (firmu, kanceláriu). Vzhľadom na uvedené je možné uviesť, že kolízne označenia sú sémanticky nepodobné.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámery

Pravdepodobnosť zámery 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 zámery 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 zámery 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 zámery 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 konkrétnom prípade bude skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti vzhľadom na charakter napadnutých služieb v triedach 35 a 45 týkajúcich sa obchodnej činnosti, riadenia podnikov a právnych služieb a s tým súvisiacich služieb tvoriť predovšetkým odborná spotrebiteľská verejnosť, ktorá bude venovať priemernú až vyššiu mieru pozornosti pri ich výbere.

Sporné označenia boli posúdené ako podobné v určitej miere z vizuálneho aj fonetického hľadiska v dôsledku obsiahnutých zhodných písmen „DS“, pričom prvá staršia slovná ochranná známka je celá obsiahnutá vo zverejnenom označení. Aj keď sú písmená vo zverejnenom označení farebné a mierne graficky upravené do obrazového prvku, nejde o takú úpravu, ktorá by mala za následok vnímanie tohto prvku inak ako dvoch písmen „DS“. Zo sémantického hľadiska sú označenia v predmetnom prípade nepodobné, keďže zoskupenie písmen „DS“, ktorým je tvorená slovná staršia ochranná známka, nemá žiadny zrejme vnímateľný význam, zatiaľ čo prvky zverejneného označenia "LAW FIRM" sú nositeľmi konkrétneho významu, ale zároveň sú vo vzťahu k napadnutým službám v triedach 35 a 45 prvkami bez rozlišovacej spôsobilosti. Rozdielny prvok, ktorý okrem prvku „DS“ disponuje rozlišovacou spôsobilosťou, je prvok „ŠIŠMIČ“, ktorý poukazuje na meno právnickej osoby, avšak vzhľadom na jeho postavenie vo zverejnenom označení, nemôže vznik spojivosti označení založenej na zdieľanom dominantnom prvku „DS“ úplne potlačiť. Vo zverejnenom označení, ktoré síce ako celok je odlišiteľné od slovnej staršej ochrannej známky, vystupujú svojim postavením a veľkosťou práve písmená „DS“ do popredia ako samostatne vnímaný prvok, na základe ktorého nemožno vznik pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia a staršej slovnej ochrannej známky pre služby, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné, úplne vylúčiť, a to na základe ich asociácie. V dôsledku uvedených skutočností nemožno vylúčiť, že by si relevantný spotrebiteľ aj pri vyššej miere pozornosti služby označované zverejneným označením, ktoré boli posúdené v prevažnej miere ako zhodné alebo podobné nezamieňal so službami označenými prvou staršou ochrannou

známkou, keďže sa môže domnievať, že zverejnené označenie je obrazovým variantom slovnéj ochrannéj známky namietateľa, a že takto označené služby pochádzajú od namietateľa alebo s ním ekonomicky prepojeného subjektu.

Na základe uskutočneného porovnania zverejneného označenia so staršou slovnou ochrannou známkou je možné konštatovať, že boli naplnené kumulatívne podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vo vzťahu ku všetkým napadnutým službám v triedach 35 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a preto nebolo potrebné uskutočniť porovnanie aj vo vzťahu k obrazovej ochrannéj známke namietateľa, keďže by to nemalo vplyv na výsledok rozhodnutia.

Na záver je potrebné uviesť, že nemožno súhlasiť s argumentami prihlasovateľa, ktorý tvrdil, že staršie ochranné známky, keďže sú tvorené len dvomi písmenami bez výraznej grafickej úpravy, sú bez rozlišovacej spôsobilosti, a že namietateľ v tejto súvislosti nepreukázal nadobudnutie vysokého stupňa rozlišovacej spôsobilosti v dôsledku dlhodobého pôsobenia na trhu. Úrad v konkrétnom prípade pri uplatnenom námietkovom dôvode podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach posudzuje sporné označenia v podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané v príslušných registroch a pre tovary a služby, pre ktoré sú prihlásené, resp. zapísané. Starším ochranným známkam je zároveň nutné priznať minimálne priemernú rozlišovaciu spôsobilosť. Zároveň k používaniu starších ochranných známok namietateľa na trhu je možné uviesť, že prihlasovateľ si v danom prípade neuplatnil svoje právo a nepodal žiadosť o preukázanie skutočného používania starších ochranných známok podľa ustanovenia § 32 zákona o ochranných známkach.

Vzhľadom na všetky skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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

Doručiť:

ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť, Palisády 36,
811 06 Bratislava, Slovenská republika
Šišmič, advokátska kancelária, s. r. o., Gorkého 5, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika