





Banská Bystrica 08.06.2023
POZ 1385-2021/N-46-2023

ROZHODNUTIE


Vo veci námietok namietateľa CAMPARI AMERICA LLC, 1114 Avenue of the Americas, 19th Floor, New York (NY 10036), Spojené štáty americké zastúpeného v konaní spoločnosťou Hörmann & Partners s. r. o., Royova

19, 831 01 Bratislava (ďalej namietateľ) proti zápisu obrazového označenia ^{GT9} do registra ochranných známok, prihláseného 18.5.2021 prihlasovateľom TOMARK s. r. o., Strojnícka 5, 080 01 Prešov, zastúpeným v konaní advokátom JUDr. Martinom Staroňom, Hlavná 89, 080 01 Prešov (ďalej prihlasovateľ) pod číslom spisu POZ 1385-2021 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 23.6.2021, 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 čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky ^{GT9}, číslo spisu 1385-2021, sa zamietá pre všetky tovary v triedach 32 a 33 a pre služby „navrhovanie a vývoj počítačového softvéru“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre služby v triedach 39, 41, pre služby „vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy, priemyselný výskum a priemyselné dizajnérstvo; kontroly kvality a overovanie; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru“ v triede 42, ktorých sa námietky týkali. Zároveň prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre tovary v triedach 12, 25 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia ^{GT9} do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 1385-2021 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 22.9.2021 podané námietky podľa § 7 písm. a) bod 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach), týkajúce sa tovarov a služieb v triedach 32, 33, 39, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ v podaných námietkach uviedol, že je majiteľom ochranných známok Európskej únie (ďalej len ochranná známka EÚ), a to konkrétne slovnej ochrannej známky EÚ „SKYY“ č. 1037191, s právom prednosti

od 5.1.1999, zapísanej pre tovary v triede 33, obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 2732394 s právom

prednosti od 11.6.2002, zapísanej pre tovary v triedach 32 a 33, obrazovej ochrannej známky EÚ 

č. 3938537 s právom prednosti od 22.7.2004, zapísanej pre tovary v triedach 32 a 33 a obrazovej ochrannej

The logo consists of a dark blue square with the word "SKYY" written in white, bold, sans-serif capital letters.

známky EÚ č. 9260076 s právom prednosti od 21.1.2010 zapísanej pre tovary a služby v triedach 32, 33, 42 a 43 (ďalej spolu ako namietané ochranné známky).

Namietateľ uviedol, že z vizuálneho hľadiska spočíva podobnosť zverejneného označenia a namietaných ochranných známk v podobnosti slovných prvkov „SKYY“ a „Skyper“, ktoré sa zhodujú v troch písmenách „SKY“ umiestnených v rovnakom poradí a na rovnakom mieste, líšia sa v štvrtom písmene namietanej ochrannej známky a v štvrtom až šiestom písmene zverejneného označenia. Podľa namietateľa sú porovnávané označenia z vizuálneho hľadiska podobné a môže dôjsť k asociácii medzi zverejneným označením a namietanými ochrannými známkami. K porovnaniu z fonetického hľadiska namietateľ uviedol, že aj tu vystupuje do popredia zhoda ich počiatočných častí. Poukázal na to, že namietané ochranné známky budú reprodukované ako [skai], resp. [skii] a zverejnené označenie ako [skaiper], resp. [skiper] v závislosti od znalosti angličtiny. Všetky tieto prípady spája charakteristický výraz „sky“ a namietateľ s ohľadom na úplnú fonetickú zhodu tohto prvku konštatoval, že označenia sú z tohto hľadiska podobné. Namietateľ ďalej uviedol, že porovnávané označenia možno zo sémantického hľadiska považovať za podobné, pretože slovné prvky „SKYY“ aj „SKYPER“ môžu slovenskému spotrebiteľovi so znalosťou anglického jazyka evokovať slovenské slová „obloha, nebo“, resp. niečo spojené s oblohou, pretože časť „SKY“ z týchto slovných prvkov možno preložiť z anglického jazyka ako „nebo, obloha“.

Namietateľ k porovnaniu prihlásených tovarov zverejneného označenia v triedach 32 a 33 uviedol, že sú zhodné a podobné s tovarmi zapísanými pre namietané ochranné známky v triedach 32 a 33. K porovnaniu služieb zverejneného označenia v triedach 39, 41 a 42 namietateľ uviedol, že priamo súvisia s manipuláciou, distribúciou a využívaním všetkých tovarov, pre ktoré sú zapísané namietané známky. Namietateľ konštatoval, že okruh relevantnej verejnosti, ktorej sú určené tovary a služby zverejneného označenia, tvorí široká verejnosť, ktorá výberu tovarov a služieb venuje nižšiu až strednú mieru pozornosti. Podľa namietateľa hrozí nebezpečenstvo zámery s tovarmi a službami, ktoré ponúka namietateľ pod svojimi ochrannými známkami, pričom vzniká predovšetkým vďaka podobnosti porovnávaných označení, ako aj vďaka zhodnosti a podobnosti dotknutých tovarov a služieb.

Na základe uvedeného namietateľ navrhol, aby úrad zamietol ochranu zverejnenému označeniu.

Listom úradu z 11.8.2022 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 11.10.2022 uviedol, že fonetické porovnanie slovného prvku „SKYY“ je príliš všeobecné na to, aby bolo zameniteľné so slovom „Skyper GT9“, ktoré je označením lietadla. Prihlasovateľ uviedol, že namietateľ zrejme účelovo zapísal slovný prvok „SKYY“ vediac, že viaceré výrobky alebo služby môžu mať takýto základ slova. Ďalej uviedol, že posúdenie podobnosti nemožno obmedziť len na porovnanie niekoľkých písmen, pričom porovnávané označenia sa zhodujú len v časti slovného prvku „Sky“, avšak ostatné prvky, teda označenie „Skyper GT9“, farebnosť, typ písma, a teda celkový dojem je rozdielny. Podľa prihlasovateľa zhodnosť slovnej časti v písmenách „SKY“ medzi porovnávanými označeniami nie je dominantná, pretože zverejnené označenie s ostatnými prvkami je v porovnaní s namietanými ochrannými známkami odlišné. Zhoda v prvých troch písmenách je nepostačujúca na konštatovanie ich podobnosti, a preto ani v prípade zhody a podobnosti tovarov a služieb nie je možné konštatovať pravdepodobnosť zámery.

Prihlasovateľ konštatoval, že celkový dojem zverejneného označenia a namietaných ochranných známk je rozdielny, preto nemožno konštatovať, že by sa spotrebiteľia mohli domnievať, že tovary ponúkané pod zverejneným označením súvisia s namietateľom.

Na základe uvedeného prihlasovateľ navrhol, aby úrad podané námietky v celom rozsahu zamietol.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 zákona o ochranných známkach 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).

Skyper
GT9

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška obrazovej ochrannej známky *Skyper* GT9, číslo spisu POZ 1385-2021, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 18.5.2021 prihlasovateľom TOMARK s. r. o., Strojnícka 5, 080 01 Prešov a zverejnená vo Vestníku úradu 23.6.2021 pre tovary a služby v triedach 12, 25, 28, 32, 33, 39, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ je majiteľom:

- slovnej ochrannej známky EÚ „SKYY“ č. 1037191 (ďalej aj prvá staršia ochranná známka) s právom prednosti od 5.1.1999, platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,



- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 2732394 (ďalej aj druhá staršia ochranná známka) s právom prednosti od 11.6.2002, platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 32 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,



- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 3938537 (ďalej aj tretia staršia ochranná známka) s právom prednosti od 22.7.2004, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 32 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

The logo consists of the word "SKYY" in a white, bold, sans-serif font, centered within a solid dark blue square.

- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 9260076 (ďalej aj štvrtá staršia ochranná známka) s právom prednosti s uplatnenou prioritou od 21.1.2010, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 32, 33, 42 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Staršie ochranné známky obsahujú rovnaký slovný prvok „SKYY“, ktorý jediný tvorí prvú staršiu ochrannú známku a je dominantným prvkom druhej až štvrtej staršej ochrannej známky. Súčasne bolo zistené, že rozsah tovarov štvrtej staršej ochrannej známky pokrýva rozsah tovarov prvej až tretej staršej ochrannej známky. S prihliadnutím na uvedené bude predmetom posúdenia naplnenia podmienok uplatneného ustanovenia z hľadiska účelnosti a hospodárnosti konania prednostne štvrtá staršia ochranná známka.

Porovnanie tovarov a služieb

Námietky sa týkali prihlásených tovarov a služieb zverejneného označenia:

v triede 32 – *„pivo; nealkoholické nápoje; minerálne a sytené vody; ovocné nápoje a džúsy; sirupy a iné nealkoholické prípravky na výrobu nápojov“*,

v triede 33 – *„alkoholické nápoje okrem piva; alkoholizované prípravky na výrobu nápojov“*,

v triede 39 – *„doprava; balenie a skladovanie tovarov; organizovanie ciest“*,

v triede 41 – *„výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť“*,

v triede 42 – *„vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy, priemyselný výskum a priemyselné dizajnérstvo; kontroly kvality a overovanie; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru“*.

Štvrtá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary, na ktorých boli založené námietky:

v triede 32 – *„beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages“* [v preklade „pivá; minerálne a sytené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov“],

v triede 33 – *„alcoholic beverages (except beers); alcoholic essences; alcoholic extracts; fruit extracts, alcoholic“* [v preklade „alkoholické nápoje s výnimkou piva; liehové esencie; alkoholové extrakty (tinktúry); alkoholické výťažky z ovocia“],

v triede 42 – *„hosting a web site featuring a searchable collection of alcoholic and non-alcoholic cocktail recipes“* [v preklade „prevádzkovanie webovej stránky s prehľadateľnou zbierkou receptov na alkoholické a nealkoholické koktaily“],

v triede 43 – *„services for providing food and drink; temporary accommodation; public house services; bar and restaurant services; self-service restaurants; snack bar and canteen services; wine bars; cafès; cafeterias; takeaway services; catering for the provision of food and drink; boarding house bookings; boarding for animals; day-nurseries [crèches]; hotel reservations; rental of chairs, tables, table linen, glassware; rental of“*

meeting rooms; rental of tents; rental of transportable buildings; retirement homes; temporary accommodation reservations“ [v preklade „reštauračné služby (strava); prechodné ubytovanie; pohostinstvá (služby); služby barov a reštaurácií; samoobslužné reštaurácie; služby bufetov a jedální; služby vinární; kaviarne; kaviarne; služby možnosti odnesenia si jedla so sebou; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering); rezervácie ubytovania v penziónoch; ubytovanie pre zvieratá; detské jasle; rezervácie ubytovania v hoteloch; prenájom stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; prenájom prednáškových sál; prenájom turistických stanov; prenájom prenosných stavieb; domovy dôchodcov; rezervácie prechodného ubytovania“].

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

Zverejnené označenie je v triede 32 prihlásené pre „*pivo, minerálne a sýtené vody; ovocné nápoje a džúsy; sirupy a iné nealkoholické prípravky na výrobu nápojov*“. Štvrtá staršia ochranná známka je v triede 32 zapísaná pre tovary „*pivá; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov*“. Ide o zhodné tovary.

Zverejnené označenie je v triede 33 prihlásené pre „*alkoholické nápoje okrem piva*“, ktoré sú rovnako zahrnuté aj v zozname tovarov a služieb štvrtej staršej ochrannej známky v triede 33. Porovnávané tovary sú zhodné.

Zverejnené označenie je ďalej v triede 33 prihlásené pre „*alkoholizované prípravky na výrobu nápojov*“, ktoré môžu zahŕňať rôzne prípravky určené na výrobu nápojov. Možno medzi nich zahrnúť napr. aj „*liehové esencie; alkoholové extrakty (tinktúry); alkoholické výťažky z ovocia*“, ktoré slúžia na výrobu alkoholických nápojov a ktoré sú obsiahnuté v zozname tovarov štvrtej staršej ochrannej známky v triede 33. Porovnávané tovary sú zhodné.

Čo sa týka služieb „*doprava; balenie a skladovanie tovarov; organizovanie ciest*“ zverejneného označenia v triede 39, tieto možno v porovnaní so všetkými tovarmi štvrtej staršej ochrannej známky v triedach 32 a 33 považovať za rozdielne a nepodobné. Predmetné služby poskytujú špecializované spoločnosti, ktorých podnikanie nespočíva vo výrobe a predaji príslušných tovarov, ale v preprave tovarov z jedného miesta na druhé, resp. v balení a uchovaní tovarov spoločnosti alebo akejkoľvek inej osoby na určitom mieste za poplatok. Tieto služby sú zamerané na spoločnosti, výrobcov tovarov, podnikateľov, ktorí využívajú služby dopravy, balenia, skladovania, či organizovania ciest a nie sú podobné žiadnemu druhu tovaru vrátane akéhokoľvek tovaru, ktorý môže byť prepravovaný, zabalený a skladovaný. Tovary štvrtej staršej ochrannej známky sú rôzne nápoje určené na uhasenie smädu, resp. sa konzumujú pri určitých príležitostiach, sú cielené na širokú spotrebiteľskú verejnosť. Je nepochybné, že predmetné služby sa líšia vo všetkých kritériách porovnania, ako je povaha, účel alebo spôsob použitia od tovarov, ako sú rôzne alkoholické či nealkoholické nápoje.

Súčasne predmetné služby zverejneného označenia v triede 39 nie sú podobné s prevádzkovaním webovej stránky s receptami, ani s reštauračnými, pohostinskými, kaviarenskými službami, službami prechodného ubytovania a jeho rezervovania, prenájmu rôznych predmetov, sál či budov, detských jasli, pre ktoré je zapísaná štvrtá staršia ochranná známka v triedach 42 a 43. Služby zverejneného označenia nemajú rovnakú povahu, rovnaký zamýšľaný účel ani rovnaký spôsob použitia ako služby staršej ochrannej známky v oblasti prevádzkovania webovej stránky, poskytovania reštauračných služieb a prechodného ubytovania. V povahe a účele služieb zverejneného označenia, určených na prepravu, balenia a uchovaní tovarov na určitom mieste za poplatok, čím pri organizovaní ciest možno pri porovnaní so službami štvrtej staršej ochrannej známky konštatovať veľké rozdiely, je nepravdepodobné, že kolízne služby budú mať rovnaký pôvod, distribučné

kanály a aj cieľová verejnosť je takisto úplne odlišná. Predmetné služby nie sú ani doplnkové, ani konkurenčné. Porovnávané služby nie sú podobné.

Služby zverejneného označenia „*výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť*“ v triede 41 možno v porovnaní so všetkými tovarmi štvrtej staršej ochrannej známky v triedach 32 a 33 považovať za rozdielne a nepodobné. Tovary sa svojou povahou vo všeobecnosti nepodobajú službám, aj keď za určitých okolností sa môže zistiť podobnosť aj medzi tovarmi a službami, keďže sa môžu dopĺňať. Predmetné tovary štvrtej staršej ochrannej známky a služby zverejneného označenia však spolu nijako nesúvisia, líšia sa v povahe, účele, spôsobe použitia a nie je predpoklad, že môžu mať rovnaký pôvod, či distribučné kanály. Uvedené služby zverejneného označenia predstavujú rôzne formy vzdelávania a služby, ktorých zámerom je pobavenie, rozptýlenie, či verejná prezentácia zameraná na vzdelávacie účely. Rovnako aj pri porovnaní predmetných služieb zverejneného označenia so službami štvrtej staršej ochrannej známky v triedach 42 a 43 z oblasti prevádzkovania webovej stránky, reštauračných služieb a služieb prechodného ubytovania možno konštatovať, že majú rozdielny účel, povahu, ponúkajú ich rôzne spoločnosti, navzájom sa nedopĺňajú a nekonkurujú si. Kolízne služby možno považovať za nepodobné.

Služby zverejneného označenia „*navrhovanie a vývoj počítačového softvéru*“ v triede 42 možno v porovnaní so službou „*prevádzkovanie webovej stránky s prehľadateľnou zbierkou receptov na alkoholické a nealkoholické koktaily*“ štvrtej staršej ochrannej známky v triede 42 považovať za podobné. Porovnávané služby sú zamerané na poskytovanie služieb v rovnakej oblasti, keďže prevádzkovanie webovej stránky môže byť poskytované ako doplnková služba nasledujúca po navrhovaní a vývoji softvéru. V dôsledku toho sa porovnávané služby zameriavajú na rovnakých spotrebiteľov, poskytujú sa prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov a vo všeobecnosti ich zabezpečuje rovnaký druh podnikov (zamestnávajúcich profesionálov v oblasti IT), ktoré poskytujú celé spektrum IT riešení prispôbených potrebám ich zákazníkov. Preto sú tieto služby podobné.

Služby zverejneného označenia „*vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy, priemyselný výskum a priemyselné dizajnérstvo; kontroly kvality a overovanie navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru*“ v triede 42 sú vykonávané odborníkmi - inžiniermi, výskumníkmi, dizajnérmi a týkajú sa najmä činností, ako je výskum, projektovanie, analýzy a určené odbornej verejnosti, spoločnostiam. Tovary, pre ktoré je zapísaná štvrtá staršia ochranná známka v triedach 32 a 33 sú nápoje určené širokej verejnosti, netýkajú sa rovnakej oblasti a neslúžia na rovnaký účel. Je nepochybné, že predmetné služby sa líšia vo všetkých kritériách porovnania, ako je povaha, účel alebo spôsob použitia od tovarov, ako sú rôzne alkoholické či nealkoholické nápoje. Služby, pre ktoré je zapísaná štvrtá staršia ochranná známka v triede 42 sa týkajú prevádzkovania webovej stránky a sú poskytované spoločnosťami zaoberajúcimi sa softvérom, resp. prenájmom serverov na hosting webových stránok. Uvedené služby štvrtej staršej ochrannej známky sa netýkajú rovnakej oblasti, neslúžia na rovnaký účel ako vedecké a technologické služby, výskum, kontrola kvality, návrh a vývoj hardvéru, t. j. neposkytujú ich rovnaké subjekty. Porovnávané služby sú určené inému okruhu spotrebiteľov, vychádzajú z inej povahy a charakteru služieb, taktiež nepochádzajú z rovnakého ani podobného obchodného zdroja. Čo sa týka služieb štvrtej staršej ochrannej známky v triede 43, tieto patria do oblasti reštauračných a pohostinských služieb, služieb prechodného ubytovania, teda ich účelom je uspokojiť úplne odlišné potreby, ako je to v prípade vymenovaných služieb zverejneného označenia z oblasti vedeckých a technologických služieb, výskumu, analýz, kontrol kvality. Je nepochybné, že kolízne služby zverejneného označenia v triede 42 sa vo všetkých kritériách porovnania, ako je povaha, účel alebo spôsob použitia odlišujú od služieb štvrtej staršej ochrannej známky v triedach 42 a 43, nemožno očakávať ani ich rovnaký pôvod a nie sú zamerané na rovnakú cieľovú skupinu spotrebiteľov.

Porovnanie tovarov zverejneného označenia s tovarmi a službami štvrtej staršej ochrannej známky možno zhrnúť do konštatovania, že všetky prihlásené tovary v triedach 32 a 33 sú zhodné so zapísanými tovarmi štvrtej staršej ochrannej známky, súčasne boli služby zverejneného označenia „*navrhovanie a vývoj počítačového softvéru*“ v triede 42 posúdené ako podobné so službami štvrtej staršej ochrannej známky. Ostatné služby zverejneného označenia, ktorých sa námietky týkali, t. j. služby v triede 39, 41 a služby „*vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy, priemyselný výskum a priemyselné dizajnérstvo; kontroly kvality a overovanie; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru*“ v triede 42 boli posúdené ako nepodobné s tovarmi a službami štvrtej staršej ochrannej známky.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (zverejnené označenie POZ 1385-2021) Štvrtá staršia ochranná známka
(OZ EÚ č. 9260076)



Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Zverejnené označenie je obrazové, tvorené slovným prvkom „Skyper“ v štylizovanom písme čiernej farby, v ktorom je prvé písmeno veľké a ostatné písmená sú malé. Pod týmto prvkom je umiestnené spojenie „GT9“, ktoré je situované pod posledným písmenom slovného prvku „r“ a v porovnaní so slovným prvkom „Skyper“ je oveľa menšie, a to nielen s ohľadom na veľkosť písmen ale aj na jeho dĺžku, pričom v stvárnení a veľkosti v porovnaní so slovným prvkom jeho vplyv zaniká. Za dominantný prvok zverejneného označenia možno s ohľadom na uvedené považovať slovný prvok „Skyper“.

Štvrtá staršia ochranná známka je obrazová, tvorená jedným slovným prvkom „SKYY“ stvárneným veľkými tučnými písmenami tlačenej abecedy striebornej šedej farby. Tento slovný prvok je umiestnený v strede modrého obdĺžnika a možno ho považovať za prvok, ktorý je nositeľom rozlišovacej spôsobilosti štvrtej staršej ochrannej známky.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie obrazových označení, tvorených slovnými prvkami „Skyper GT9“ a „SKYY“. Dominantný slovný prvok „Skyper“ zverejneného označenia sa so štvrtou staršou ochrannou známkou zhoduje v poradí prvých troch písmen „Sky“/ „SKY“. Porovnávané slovné prvky sa líšia tromi poslednými písmenami slovného prvku zverejneného označenia „-per“ a v opakovanom písmene „Y“ na konci slovného prvku „SKYY“ štvrtej staršej ochrannej známky. Označenia sa ako celky odlišujú aj v prvku „GT9“ v zverejnenom označení, ktorý je z vizuálneho hľadiska nevýrazný, obsiahnutím modrého obdĺžnika v staršej ochrannej známke, ktorý zase budú spotrebiteľia vnímať len ako dekoračný prvok a celkovým stvárnením slovných prvkov. Napriek uvedeným odlišnostiam v stvárnení slovných prvkov ako aj v odlišnom zakončení ich slovných prvkov, zostávajú v oboch označeniach jasne vizuálne vnímané zhodné začiatky slovných prvkov „Sky“ v slove „Skyper“ a „SKYY“. K vizuálnej podobnosti prvkov „Skyper“ a „SKYY“ do určitej miery prispieva aj štvrté písmeno „p“ slovného prvku „Skyper“, ktoré má rovnako ako písmeno „y“, ktoré tvorí štvrté písmeno staršej ochrannej známky, nožičku dole. Ďalej je potrebné zohľadniť, že spotrebiteľia sa zvyčajne zameriavajú na začiatky označení a v tomto prípade písmená, ktoré majú porovnávané označenia spoločné, „SKY“, sú súčasťou rozlišovacích prvkov v nich, na ktoré sa sústreďuje väčšia pozornosť spotrebiteľov. Napriek rozdielom medzi označeniami sú preto spoločné znaky dostatočné na to, aby boli porovnávané označenia posúdené ako vizuálne podobné v priemernej miere.

Z fonetického hľadiska možno uviesť, že zverejnené označenie je tvorené slovným prvkom „Skyper“ a prvkom „GT9“, pričom slovo „Skyper“ nie je slovenské. Možno preto predpokladať jeho reprodukciu skôr v súlade s anglickou výslovnosťou ako „skaipə: dži-ti-nain“, resp. ako „skaipə: gé-té devät“ ale možno predpokladať, že bude vyslovené bez prvku „GT9“ len ako „skaipə:“, prihliadnuc na veľkosť a dĺžku prvku

„GT9“ v označení, ako aj snahu spotrebiteľov označenia skracovať a zmieňovať sa o nich len pomocou dominantného slovného prvku. Súčasne nemožno vylúčiť, že časť slovenských spotrebiteľov bez znalosti anglického jazyka bude slovo „Skyper“ vyslovovať po slovensky, teda ako „skiper“, a to buď aj s vyslovením prvku „GT9“ ale bez neho. Štvrtá staršia ochranná známka je tvorená jedným slovným prvkom, ktorý bude reprodukován v súlade s už uvedeným predpokladom buď s anglickou výslovnosťou ako „skai“ alebo po slovensky ako „ski“. Možno pritom dôvodne predpokladať, že spotrebiteľ nebude vyslovovať zdvojenú hlásku „yy“, pretože to slovenskému spotrebiteľovi nezníe prirodzené. V oboch prípadoch bude reprodukcia označení začínať úplne rovnako ako „skai“, resp. „ski“. Pri vyslovení zverejneného označenia teda zaznie reprodukcia štvrtej staršej ochrannej známky, keďže zdvojené „yy“ sa pri zvukovej realizácii v staršej ochrannej známke v zásade neprejaví. Možno uviesť, že výslovnosť kolíznych označení je podobná, vzniknutý fonetický vnem bude začínať identicky a označenia sú preto z fonetického hľadiska podobné.

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

Zverejnené označenie je tvorené slovom „Skyper“, ktoré je cudzím slovom bez konkrétneho významu. Spojenie „GT9“ tiež nemá zrejmy význam. Možno predpokladať, že časť spotrebiteľov so znalosťou anglického jazyka môže vnímať význam slova „Skyper“ ako odvodené od anglického slova „SKY“, s významom „obloha, nebo“ a v tomto prípade ani priradenie prvku „GT9“ neovplyvňuje jeho sémantický význam. Časť spotrebiteľov bez znalosti anglického jazyka však slovo „Skyper“ bude považovať slovo za fantazijné a bude tak vnímať zverejnené označenie ako celok. Hoci prihlasovateľ uviedol, že spojenie „Skyper GT9“ je označením lietadla, v tomto prípade nie je dôvod predpokladať, že relevantná skupina verejnosti, ktorej sú určené prihlasované tovary a služby v triedach 32, 33, 39, 41 a 42, ktoré žiadnym spôsobom s lietadlami nesúvisia, bude vnímať význam tohto označenia ako názov lietadla.

Štvrtá staršia ochranná známka je tvorená slovom „SKYY“, ktoré nemá v slovenskom žiadny význam a neexistuje ani v anglickom, či v inom, pre slovenských spotrebiteľov bežnom cudzom jazyku. Je vysoko pravdepodobné, že prevažná väčšina relevantnej slovenskej verejnosti hovoriacej aj po anglicky bude vnímať toto slovo ako nesprávne napísané anglické slovo „SKY“, a to vzhľadom na vizuálnu a zvukovú blízkosť týchto prvkov. Pre časť spotrebiteľov, ktorá význam slova „SKYY“ nebude spájať a vnímať ako odkaz na anglické slovo „SKY“, bude toto slovo fantazijným.

Porovnanie zo sémantického hľadiska možno uzavrieť konštatovaním, že v prípade časti spotrebiteľskej verejnosti, ktorá nebude spájať významy slov „Skyper“ a „SKYY“ s anglickým slovom „sky“, nie je významové porovnanie možné, preto nemá vplyv na posúdenie podobnosti označení. V prípade, ak budú spotrebiteľia spájať význam slov „Skyper“ a „SKYY“ tvoriacich kolízne označenia s anglickým slovom „sky“, možno konštatovať, že medzi označeniami existuje významová súvislosť, keďže obe budú spájané s rovnakým významom. V takomto prípade možno z významového hľadiska považovať označenia za podobné.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosť zámény 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 zámény 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 zámény vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade sú dotknuté tovary a služby zverejneného označenia, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné s tovarmi a službami štvrtej staršej ochrannej známky, určené širokej spotrebiteľskej verejnosti, v prípade alkoholických nápojov ju tvoria dospelí spotrebiteľia a dotknuté služby sú určené odbornej verejnosti (podnikateľom, obchodníkom, firmám). Miera pozornosti spotrebiteľov sa odvíja od cenovej náročnosti tovarov a služieb, aj od náročnosti klientely pri výbere tovarov a služieb. V prípade dotknutých tovarov môže dosahovať nízku až priemernú mieru pozornosti spotrebiteľa, v prípade dotknutých služieb môže ich výberu spotrebiteľ venovať priemernú až vyššiu mieru pozornosti.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia so štvrtou staršou ochrannou známkou možno konštatovať, že pri ich porovnaní bola zistená vizuálna podobnosť v priemernej miere, fonetická podobnosť a bolo zistené, že zo sémantického hľadiska možno kolízne označenia posúdiť buď ako podobné alebo sémantické hľadisko nezohráva žiadnu úlohu pri posúdení pravdepodobnosti zámeny. Zistená podobnosť označení je založená na zhodujúcich sa písmenách „SKY“ v slovných prvkoch porovnávaných označení, ktoré najviac vyplývajú na ich rozlišovaciú spôsobilosť. Ako už bolo uvedené, označenia sa líšia v zakončení zverejneného označenia písmenami „per“ a v prvku „GT9“, ako aj v poslednom zdvojenom písmene „Y“ štvrtej staršej ochrannej známky a jej modrom pozadí. V prípade prvku „GT9“ a modrého pozadia však ide len o prvky, ktorým verejnosť nebude pripisovať osobitný význam. Faktom zostáva, že sa porovnávané označenia zhodujú v začiatkovej časti ich slovných prvkov, ktorá ako prvá upúta pozornosť spotrebiteľa, a preto si ju zapamätá zreteľnejšie než zvyšok označenia. Jedným z faktorov, ktorý treba zohľadniť pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámeny je rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky. Štvrtá staršia ochranná známka ako celok nemá z pohľadu relevantnej verejnosti žiadny význam vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám, slovo „SKYY“ nemá žiadnu súvislosť so žiadnou z ich základných vlastností, a preto možno považovať jej rozlišovaciú spôsobilosť za priemernú. Navyše je v tomto prípade vysoko pravdepodobné, že prevažná väčšina relevantnej verejnosti bude prvok „SKYY“ vnímať ako nesprávne napísané anglické slovo „SKY“ vzhľadom na vizuálnu a zvukovú blízkosť týchto prvkov. Dotknuté tovary zverejneného označenia boli posúdené ako totožné a časť služieb v triede 42 ako podobná s tovarmi a službami staršej ochrannej známky. Jediný slovný prvok štvrtej staršej ochrannej známky, „SKYY“, ktorý má priemernú rozlišovaciú spôsobilosť vo vzťahu ku všetkým relevantným tovarom a službám, je v zverejnenom označení zobrazený takmer rovnako ako začiatok slovného prvku zverejneného označenia „Skyper“ a môže byť aj vnímaný v rovnakom význame.

Po zohľadnení všetkých relevantných skutočností daného prípadu je zrejmé, že pri výbere tovarov – nealkoholických a alkoholických nápojov, ktorým bude spotrebiteľ venovať nízku až priemernú mieru pozornosti, pričom neanalyzuje detaily označení a orientuje sa podľa vizuálneho ale aj fonetického vnemu, keďže nápoje sú zvyčajne ponúkané v rôznych baroch, reštauráciách, podnikoch, je dôvodné predpokladať, že príslušná skupina verejnosti si zverejnené označenie prinajmenšom spojí so staršou ochrannou známkou. Taktiež aj v prípade podobných služieb sa spotrebiteľia môžu oprávnenne domnievať, že zverejnené označenie je len ďalšou verziou alebo variáciou staršej ochrannej známky namietateľa. Inými slovami, spotrebiteľia si môžu zameniť pôvod dotknutých tovarov a služieb a predpokladať, že pochádzajú od toho istého podniku alebo od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené. Spotrebiteľ totiž zvyčajne nemá možnosť porovnávať označenia súčasne vedľa seba, môže prísť do kontaktu iba s jedným z nich, a preto väčšinou odkazuje na označenie pomocou rozlišujúceho prvku, ktorý mu utkvel v pamäti a ktorý v posudzovanom prípade predstavuje slovný prvok so zhodným začiatkom „SKY“. Konštatovaná podobnosť porovnávaných označení je umocnená zistenou zhodou všetkých tovarov zverejneného označenia a podobnosťou časti služieb s tovarmi štvrtej staršej ochrannej známky, pričom pri zohľadnení nízkej až priemernej pozornosti relevantnej verejnosti pri tovaroch a priemernej až vyššej pri dotknutých službách, ako aj po zvážení všetkých skutočností, je nutné, riziko vzniku pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení považovať za reálne. Medzi porovnávanými označeniami existuje pravdepodobnosť zámeny najmä na základe pravdepodobnosti ich

asociácie. Toto zistenie platí aj pre služby, ktoré sú podobné so službami staršej ochrannnej známky, keďže vplyv rozdielov medzi označeniami nestačí na prekonanie podobnosti medzi nimi.

Pri časti služieb zverejneného označenia, pre ktoré nebola zistená ich podobnosť v porovnaní s tovarmi a službami štvrtej staršej ochrannnej známky, nie je splnená jedna z kumulatívnych podmienok uplatneného ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, preto vo vzťahu k nim nemožno námietkam vyhovieť.

Bez ohľadu na to, že boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach len pre prihlásené tovary v triede 32 a 33 a služby „*navrhovanie a vývoj počítačového softvéru*“ medzinárodného triedenia tovarov a služieb zverejneného označenia, nebolo potrebné sa osobitne zaoberať skúmaním naplnenia podmienok z tohto dôvodu aj vo vzťahu k prvej až tretej staršej ochrannnej známke, keďže ich posúdenie by vzhľadom na užší rozsah tovarov a služieb v porovnaní so štvrtou staršou ochrannou známkou žiadnym spôsobom nemohlo ovplyvniť konečný výsledok predmetného rozhodnutia.

Vzhľadom na tieto skutočnosti možno konštatovať, že vo vzťahu k prihláseným tovarom v triedach 32 a 33 a službám „*navrhovanie a vývoj počítačového softvéru*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka odboru

Doručiť:

HÖRMANN & PARTNERS s. r. o., Na Revíne 29, 831 01 Bratislava 37
JUDr. Martin Staroň, advokát, Hlavná 89, 080 01 Prešov 1