



*Banská Bystrica 21.01.2025
POZ 2491-2023/N-4-2025*

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa AUDI AG, Auto-Union-Str. 1, 85057 Ingolstadt, Nemecko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej namietateľ), proti zápisu obrazového označenia **S O 7** do registra ochranných známok, prihláseného 28.11.2023 prihlasovateľom CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD., 260 Jianxin East Road, Jiangbei District, Chongqing, Čína, zastúpeným v konaní spoločnosťou ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Záhradnícka 16614/36, 821 08 Bratislava-Ružinov (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 2491-2023 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 10.1.2024, 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 vyhovie a prihláška ochrannej známky **S O 7, číslo spisu POZ 2491-2023, sa zamietá.**

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia **S O 7** do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 2491-2023 (ďalej aj zverejnené označenie) boli 19.3.2024 podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Námietky boli podané v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach).

Namietateľ poukázal na to, že je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ „S7“ č. 307512 s právom prednosti od 15.7.1996, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 12 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj staršia ochranná známka).

Namietateľ uviedol, že zverejnené označenie a staršia ochranná známka obsahujú písmená „S“ a číslicu „7“, pričom zverejnené označenie má medzi znakmi „S“ a „7“ číslo „0“, je vyhotovené v čiastočnej grafickej úprave a staršia ochranná známka je napísaná štandardným typom písma.

Pri porovnaní označení z vizuálneho hľadiska a z fonetického hľadiska namietateľ konštatoval vysokú mieru podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky.

Pri porovnaní označení zo sémantického hľadiska namietateľ uviedol, že písmeno „S“ je súčasťou slovenskej abecedy a číslice „0“ a „7“, sú číslicami, ktoré sú slovenskou verejnosťou bežne používané, a ktorým prikladá jednoznačný význam. Na základe uvedeného namietateľ konštatoval ich vysokú podobnosť, resp. zhodnosť aj zo sémantického hľadiska, lebo aj číslica „07“ vyjadruje rovnakú hodnotu ako číslica „7“.

Namietateľ vyjadril názor, že na základe konštatovaní vysokej miery vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti sú staršia ochranná známka a zverejnené označenie vysoko podobné.

Pri porovnaní tovarov namietateľ uviedol, že porovnávané tovary sú aj bez podrobnejšieho porovnania identické, podobné a súvisiace alebo komplementárne.

Namietateľ uviedol, že z porovnania staršej ochrannej známky a zverejneného označenia, ako aj porovnania tovarov vyplýva, že uvedené označenia sú vysoko podobné, a preto existuje vysoká pravdepodobnosť ich zámeny pri ich použití na rovnakých, podobných alebo súvisiacich tovaroch.

Namietateľ poukázal aj na možnosť vzniku asociácie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou, keďže zverejnené označenie bude pre tovary zhodné, podobné alebo súvisiace a komplementárne s tovarmi staršej ochrannej známky, u spotrebiteľa vyvolávať silnú súvislosť so staršou ochrannou známkou, a to práve z dôvodu ich vysokej podobnosti.

Namietateľ vyslovil presvedčenie, že zo strany prihlasovateľa ide o účelovú prihlášku zverejneného označenia, vzhľadom na skutočnosť, že označenie „S7“ je používané na označovanie jedného z najznámejších modelov automobilov namietateľa. Dodal, že zverejnené označenie je označením vysoko podobným, pričom doplnením číslice „0“ medzi písmeno „S“ a číslicu „7“ vzniká dojem známkového radu alebo čiastočnej modernizácie označenia.

Na základe uvedeného namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku ochrannej známky POZ 2491-2023 zamietol pre všetky tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 15.4.2024 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie. Prihlasovateľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k námietkam nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Výzva na vyjadrenie bola prihlasovateľovi preukázateľne doručená 1.5.2024. Prihlasovateľ sa v úrade stanovenej lehote ani v predĺženej lehote k podaným námietkam nevyjadril.

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 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 obrazového zverejneného označenia **S07**, číslo spisu POZ 2491-2023, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 28.11.2023 prihlasovateľom CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD., 260 Jianxin East Road, Jiangbei District, Chongqing, Čína, a zverejnená vo Vestníku úradu 10.1.2024 pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ AUDI AG, Auto-Union-Str. 1, 85057 Ingolstadt, Nemecko je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ „S7“ č. 307512 s právom prednosti od 15.7.1996, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 12 a 37 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

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary:

v triede 12 – „*elektromobily; nákladné autá, kamióny; osobné automobily; automobily; tlmiče automobilov; hnacie motory do pozemných vozidiel; elektrické motory do pozemných vozidiel; spojky pozemných vozidiel; obytné automobily; automobilové karosérie*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 12 – „*automobiles and their structural parts, other than two-seater Clubman vehicles and their structurally defined parts*“ [v preklade „automobily a ich konštrukčné časti, iné ako dvojmiestne vozidlá Clubman a ich konštrukčne definované časti“];

v triede 37 – „*motor vehicle repair and maintenance, other than repair and maintenance of two-seater Clubman vehicles*“ [v preklade „oprava a údržba motorových vozidiel okrem opravy a údržby dvojmiestnych vozidiel Clubman“].

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 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 „*elektromobily; nákladné autá, kamióny; osobné automobily; automobily, obytné automobily*“ zverejneného označenia v triede 12 možno označiť za zhodné s tovarmi „*automobily iné ako dvojmiestne vozidlá Clubman*“ staršej ochrannej známky v triede 12. Prihlásené tovary označujú rôzne typy automobilov, ktoré sú obsiahnuté aj v zozname tovarov staršej ochrannej známky, resp. ide o tovary, ktoré patria do širšej kategórie tovarov staršej ochrannej známky.

Prihlásené tovary „*tlmiče automobilov; hnacie motory do pozemných vozidiel; elektrické motory do pozemných vozidiel; spojky pozemných vozidiel; automobilové karosérie*“ zverejneného označenia v triede 12 možno označiť za zhodné so zapísanými tovarmi „*konštrukčné časti automobilov iné ako konštrukčne definované časti dvojmiestnych vozidiel Clubman*“ staršej ochrannej známky v triede 12. Prihlásené tovary predstavujú konkrétne konštrukčné časti automobilov, ktoré patria do širšej kategórie tovarov staršej ochrannej známky.

Porovnaním prihlásených tovarov zverejneného označenia v triede 12 s tovarmi staršej ochrannej známky bolo zistené, že všetky prihlásené tovary zverejneného označenia sú zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2491-2023)

Staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 307512)

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.

Staršia ochranná známka je slovná a je tvorená veľkým písmenom „S“ a za ním nasledujúcou číslicou „7“.

Zverejnené označenie je obrazové a tvorené veľkým písmenom „S“ a za ním nasledujúcimi číslicami „0“ a „7“, napísanými písmom v miernej grafickej úprave.

Možno uviesť, že v prípade slovných označení sa poskytnutá ochrana vzťahuje na samotné slovo, nie na jeho písomnú podobu. Z uvedeného dôvodu nie je podstatné, či je slovo napísané veľkými alebo malými písmenami.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie obrazového zverejneného označenia so slovnou staršou ochrannou známkou. Porovnávané označenia sú výrazne vizuálne podobné, zhodujú sa v prvkoch „S“ a „7“, ktoré sú v oboch označeniach rovnako obsiahnuté. Zverejnené označenie sa od staršej ochrannej známky odlišuje dodatočnou číslicou „0“, ktorá sa v staršej ochrannej známke nenachádza a tiež tvarom a štýlom písma. Štylizácia písma v zverejnenom označení je mierna a vyhotovenie prvku „S07“ takmer vôbec neodbočuje od jeho stvárnenia štandardným typom písma. Prítomnosť dodatočnej číslice „0“ v označení, nachádzajúcou sa medzi písmenom „S“ a číslicou „7“, zásadne neovplyvní vnímanie spotrebiteľov, ktorí v ňom naďalej zreteľne budú vnímať písmeno „S“ a číslicu „7“, ktoré tvoria staršiu ochrannú známku. Zistené rozdiely nie sú takej povahy, aby potlačili podobnosť medzi označeniami, keďže staršia ochranná známka je celá obsiahnutá v zverejnenom označení. Vzhľadom na uvedené je možné konštatovať vizuálnu podobnosť sporných označení založenú na zhodnosti slovných prvkov „S7“ v oboch označeniach.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky **z fonetického hľadiska**, obidve označenia budú reprodukované prostredníctvom slovných prvkov. Pri zvukovej interpretácii zverejneného označenia spotrebiteľmi zaznie „es-nula-sedem“ alebo „s-nula-sedem“ a v prípade staršej ochrannej známky bude zvuková reprodukcia slovného prvku „es-sedem“ alebo „s-sedem“. Porovnávané označenia sa teda zhodujú v reprodukcii začiatkovej časti „es“/„s“ a obe končia rovnakým spôsobom. Jediný rozdiel v reprodukcii porovnávaných označení je spôsobený výslovnosťou čísla „nula“ v zverejnenom označení, ktoré sa v staršej ochrannej známke nenachádza. Uvedený rozdiel vzhľadom na prítomnosť dvoch rovnako vyslovených prvkov na začiatku a na konci kolíznych označení ich však nedokáže rozlíšiť a je nutné konštatovať podobnosť porovnávaných označení z fonetického hľadiska.

Zo **sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za rovnaké alebo 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 a služieb.

Zverejnené označenie tvorí písmeno „S“ a číslice „0“ a „7“, ktoré budú vnímané ako štandardný znak abecedy v spojení s konkrétnou číselnou hodnotou. Spojeniu „S07“ ako celku nie je pripisovaná žiadna spojitosť s prihlásenými tovarmi v triede 12. Staršia ochranná známka je tvorená spojením písmena „S“ a číslice „7“ a z významového hľadiska bude vnímaná ako spojenie štandardného znaku abecedy v spojení s konkrétnou číselnou hodnotou. Možno uviesť, že spotrebiteľia budú vnímať malý významový rozdiel v dôsledku prítomnosti číslice „0“ v zverejnenom označení, súčasne však hodnotu vyjadrenú číslicami „7“ a „07“ v porovnávaných označeniach budú naďalej chápať ako rovnakú. Z uvedeného dôvodu budú význam porovnávaných označení ako celkov vnímať podobne.

Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať, že porovnávané označenia sú sémanticky podobné.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámeny

Pravdepodobnosť zámeny 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 zámeny 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 zámeny 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 tvorí skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti široká spotrebiteľská verejnosť a aj odborná spotrebiteľská verejnosť. Vzhľadom na charakter kolíznych tovarov a ich finančnú náročnosť možno konštatovať, že spotrebiteľ im pri výbere bude venovať vyššiu mieru pozornosti.

Staršia ochranná známka nemá vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám žiadny konkrétny význam z hľadiska posudzovanej relevantnej skupiny verejnosti a možno jej pripísať bežnú rozlišovaciu spôsobilosť.

K celkovému hodnoteniu pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia a staršej ochrannej známky je potrebné uviesť, že z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska boli posúdené ako podobné. Prihlásené tovary sú zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky a stupeň pozornosti spotrebiteľov, ktorí budú venovať ich výberu, bude vyšší. Zistená podobnosť označení je založená na prítomnosti písmena „S“ a číslice „7“ v zverejnenom označení, ktorých spojenie tvorí staršiu ochrannú známku. Zverejnené označenie síce navyše obsahuje dodatočnú číslicu „0“, umiestnenú medzi písmenom „S“ a číslicou „7“, ktorá sa v staršej ochrannej známke nenachádza, avšak jej pridanie nedokáže zverejnené označenie jasne odlíšiť od staršej ochrannej známky, pretože staršia slovná ochranná známka „S7“ je úplne obsiahnutá v zverejnenom označení. Práve zahrnutie prvku „S7“, ktorý predstavuje staršiu ochrannú známku, do zverejneného označenia, vytvára v mysliach spotrebiteľov rovnakú asociáciu, pokiaľ ide o obchodný pôvod tovaru. Pridanie číslice „0“ do zverejneného označenia v tomto prípade bude vnímané ako určitý druh vývoja staršej ochrannej známky a vytvorenie novej obmeny. Podobnosť zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou nedokáže vylúčiť ani mierna úprava písma a spotrebiteľia budú štylizovaný font vnímať len ako dekoratívny. Spotrebiteľia aj v obrazových označeniach prednostne vnímajú slovný prvok a nie jeho grafickú úpravu, pretože jeho prostredníctvom sa o takto označených tovaroch pri ich výbere a kúpe zmieňujú. Zároveň spotrebiteľia neanalyzujú označenia a nemajú možnosť ich porovnať vedľa seba a musia sa spoliehať na nedokonalý obraz, uložený v ich pamäti, a preto si nezapamätávajú detaily, pomocou ktorých by ich mohli odlíšiť. V tomto prípade je celkový dojem, ktorý porovnávané označenia vytvárajú v mysli spotrebiteľa z dôvodu obsiahnutia zhodného písmena „S“ a číslice „7“, veľmi podobný a spôsobuje, že spotrebiteľia vo vzťahu k tovarom, ktoré boli posúdené ako zhodné, aj pri zohľadnení ich vyššej miery pozornosti, budú dôvodne predpokladať, že ide o tovary pochádzajúce od toho istého subjektu. S ohľadom na uvedené možno konštatovať, že existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámeny a pravdepodobnosti asociácie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou na strane spotrebiteľskej verejnosti vo vzťahu k všetkým tovarom v triede 12.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti možno konštatovať, že podmienky námietkového dôvodu § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach boli naplnené, preto 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. Janka Boháčová
poverená riadením oddelenia sporových
konaní

Doručiť:

Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského 3742/13, 851 01 Bratislava 5, Slovenská republika
ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Záhradnícka 16614/36, 821 08 Bratislava 2, Slovenská republika