





Banská Bystrica 14. 1. 2021

POZ 2158-2019/N-4-2021


ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Jack Aksan, Sonnenbergstrasse 37, CH-8032 Zürich, Švajčiarsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou PATENTSERVIS Bratislava a. s., Hybešova 40, 831 06 Bratislava

(ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia  do registra ochranných známok, prihláseného 03.10.2019 prihlasovateľom Kancelár Cato, s. r. o., Milady Horákové 75/105, 160 00 Praha 6 – Hradčany, Česká republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou Fialová advokátni kancelár, Vinohradská 1899/112, 130 00, Praha 3-Vinohrady (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 2158-2019 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 04.02.2020, 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 , číslo spisu POZ 2158-2019, sa zamietá pre všetky služby v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia  do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 2158-2019 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 19.03.2020 podané námietky podľa § 30 v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, týkajúce sa služieb v triede 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ „CATEY“, č. 11148046 (ďalej aj „staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 29.08.2012, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35, 36 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ v podaných námietkach uviedol, že zverejnené označenie je z vizuálneho hľadiska vo vysokej miere podobné s jeho staršou ochrannou známkou. Zverejnené označenie a staršia ochranná známka sú podľa namietateľa tvorené zhodnými začiatočnými písmenami „CAT“, usporiadanými v rovnakom poradí, ktoré spotrebiteľ vníma prednostne. Začiatočné písmeno „C“ zverejneného označenia je síce graficky spracované, ale jeho obrysy sú nevýrazné v porovnaní so samotným písmenom „C“, podobne ako slovný prvok „účetnictví“.

Namietateľ uviedol, že porovnávané označenia neobsahujú iné prvky s rozlišovacou spôsobilosťou, ktoré by ich navzájom odlišili, aj keď len čiastočne, a preto je pravdepodobnosť zámery kolíznych označení vrátane asociácie vysoká.

Namietateľ ďalej uviedol, že staršia ochranná známka bude spotrebiteľom reprodukováaná ako „katej“ a zverejnené označenie ako „kato“, pričom spoločné zhodné začiatkové písmená „CAT“ budú mať za následok konštatovanie fonetickej podobnosti porovnávaných označení.

Namietateľ ďalej uviedol, že porovnávané označenia sú tvorené slovným prvkom s fantazijným charakterom bez konkrétneho významu, a preto je pravdepodobnosť ich zámény na strane spotrebiteľa väčšia.

Podľa namietateľa sú porovnávané služby kolíznych označení zhodné, podobné a vzájomne súvisiace.

Namietateľ tak konštatoval, že porovnávané označenia sú vo vysokej miere podobné a v spojitosti s prihlásenými resp. zapísanými službami existuje na strane spotrebiteľa pravdepodobnosť ich zámény ako aj ich asociácie, pri ktorej sa bude spotrebiteľ domnievať, že služby chránené zverejneným označením poskytuje majiteľ staršej ochrannej známky.

V závere namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia POZ 2158-2019 zamietol pre všetky prihlásené služby v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 05.05.2020 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 11.06.2020 uviedol, že nesúhlasí s tvrdením namietateľa, podľa ktorého sú kolízne označenia podobné a prihlásené resp. zapísané služby zhodné, podobné a vzájomne súvisiace.

Prihlasovateľ uviedol, že porovnávané označenia nie sú zhodné a nie je ani pravdepodobné, že by mohlo dôjsť k zámene kolíznych označení na strane spotrebiteľa. Kým ochranná známka namietateľa je slovná, bez konkrétneho významu, zverejnené označenie je obrazové, tvorené slovným prvkom „CATO“, čo je meno rímskeho senátora, rečníka a spisovateľa Marca Porcia CATA.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že vo vzťahu k prihláseným službám bude spotrebiteľ dostatočne pozorný, pretože poskytovateľovi takýchto služieb umožňuje nahliadať do svojich citlivých osobných údajov o svojich príjmoch, výdavkoch za účelom uskutočňovania účtovných, daňových či poradenských služieb.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že z vizuálneho hľadiska sú porovnávané označenia rozdielne, pretože ochranná známka namietateľa je slovná, pozostávajúca z piatich písmen, kým zverejnené označenie je obrazové označenie s grafickou úpravou začiatkového písmena „C“, pozostávajúce zo štrnástich písmen, napísaných rozdielnym typom písma i farby. Podľa prihlasovateľa sú kolízne označenia zhodné len v slovnej časti „cat“ a nesúhlasí s tvrdením namietateľa, podľa ktorého spotrebiteľ vníma predovšetkým začiatok označení, čo navyše nepodložil žiadnymi dôkazmi.

Prihlasovateľ taktiež uviedol, že z fonetického hľadiska nie je možné hovoriť o podobnosti kolíznych označení, pretože zverejnené označenie bude reprodukováané ako „kato účetníctví“, zatiaľ čo ochranná známka namietateľa bude podľa francúzskej výslovnosti znieť ako „katé“. Skutočnosť, že ochranná známka namietateľa bude znieť ako „katej“ namietateľ nevie preukázať, keďže na území Slovenskej republiky svojich klientov nemá, a preto nie je možné ani tvrdiť, že z fonetického hľadiska sú kolízne označenia vzájomne podobné.

K tvrdeniu namietateľa, podľa ktorého sú kolízne označenia tvorené zhodným usporiadaním písmen „cat“ prihlasovateľ uviedol, že v súčasnosti je v Európskej únii zaregistrovaných 14 platných ochranných známk obsahujúcich slovo „catey“ a viac ako 60 tisíc platných ochranných známk obsahujúcich zhodnú slovnú časť „cat“ (predložený výpis z databázy ochranných známk EÚ so zhodným slovným prvkom „CATEY“; predložený výtlačok prvej strany z internetového vyhľadávača po zadaní slova „CAT“).

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že vznik asociácie medzi zverejneným označením a ochrannou známkou namietateľa je nepravdepodobný, pretože namietateľ na území Slovenskej republiky nevykonáva žiadnu činnosť, ktorú by si spotrebiteľ mohol spojiť s jeho ochrannou známkou. Uvedené vyplýva aj zo skutočnosti, že po zadaní slova „catey“ do internetového vyhľadávača sa nezobrazí žiadny výsledok týkajúci sa namietateľovej ochrannej známky.

Prihlasovateľ výpisom z obchodného registra svojej spoločnosti Kancelár Cato, s. r. o. preukázal, že prihlásené služby zverejneného označenia sú zamerané na účtovné služby, kým zapísané služby ochrannej známky namietateľa sú zamerané na finančnú oblasť, a teda sú kolízne služby odlišné.

Z celkového hľadiska posúdenia pravdepodobnosti zámény prihlasovateľ uviedol, že vzhľadom na ich rozdielne vyobrazenie, ako aj rozdielnosť prihlásených, resp. zapísaných služieb kolíznych označení je pravdepodobnosť ich zámény vylúčená.

V závere prihlasovateľ uviedol, aby zverejnené označenie POZ 2158-2019 bolo zapísané do registra ochranných známk.


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 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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény 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 ochrannej známky  číslo spisu POZ 2158-2019, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 03.10.2019 prihlasovateľom Kancelár Cato, s. r. o., Milady Horákové 75/105, 160 00 Praha 6 – Hradčany, Česká republika a zverejnená vo Vestníku úradu 04.02.2020 pre tovary a služby v triedach 35, 36 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Jack Aksan, Sonnenbergstrasse 37, CH-8032 Zürich, Švajčiarsko je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ „CATEY“, č. 11148046 s právom prednosti od 29.08.2012, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 35, 36 a 42 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 a služieb

Námietky smerovali proti nasledovným prihláseným službám zverejneného označenia:

v triede 35 – „*odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný manažment; obchodná administratíva; účtovníctvo; prevádzkové účtovníctvo; súdne účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; bilančné účtovníctvo; kontrola účtovníctva; administratívne účtovníctvo; daňové konzultácie (účtovníctvo); vedenie obchodného účtovníctva; daňové plánovanie (účtovníctvo); účtovníctvo manažmentu nákladov; automatizované účtovníctvo; príprava automatizovaného účtovníctva; účtovné poradenstvo týkajúce sa daní; príprava dokumentov vzťahujúcich sa k daniam (účtovníctvo)*“;

v triede 36 – „*daňové služby (nie účtovníctvo); finančné informácie; finančné poradenstvo; finančné poradenstvo v oblasti daní z príjmu; finančné poradenstvo v oblasti daní; finančné poradenstvo v oblasti platenia daní a ciel; finančné poradenstvo v oblasti odvodov daní zo mzdy*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná okrem iných služieb aj pre služby:

v triede 35 – „*services relating to marketing, business management advisory services and provision of assistance in the operation of sales*“ (marketing, poradenské služby v oblasti obchodného manažmentu a poskytovanie pomoci pri uskutočňovaní predaja);

v triede 36 – „*financial services*“ (finančné služby).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámery, 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 služby „*odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný manažment; obchodná administratíva*“ v triede 35 zverejneného označenia a zapísané služby „*poradenské služby v oblasti obchodného manažmentu a poskytovanie pomoci pri uskutočňovaní predaja*“ v triede 35 staršej ochrannej známky možno zahrnúť pod všeobecnú kategóriu obchodných služieb, ktoré sú spojené s riadením spoločnosti, ako je napr. vedenie, organizácia a plánovanie podpory predaja vrátane poradenstva, ktoré sú dôležité pre riadne fungovanie podniku. Porovnávané služby majú rovnaký účel, môžu mať rovnakého poskytovateľa ako aj okruh spotrebiteľskej verejnosti, a preto ich možno považovať za služby podobné vo vyššej miere.

Prihlásené služby „*účtovníctvo; prevádzkové účtovníctvo; súdne účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; bilančné účtovníctvo; kontrola účtovníctva; administratívne účtovníctvo; daňové konzultácie (účtovníctvo); vedenie obchodného účtovníctva; daňové plánovanie (účtovníctvo); účtovníctvo manažmentu nákladov; automatizované účtovníctvo; príprava automatizovaného účtovníctva; účtovné poradenstvo týkajúce sa daní; príprava dokumentov vzťahujúcich sa k daniam (účtovníctvo)*“ v triede 35 zverejneného označenia sú služby, pri ktorých sa prostredníctvom účtov evidujú hospodárske činnosti podnikov a výsledok ktorých je zároveň aj zdrojom informácií pre rozhodovanie, t. j. riadenie ďalšej činnosti podniku a tvoria tak súčasť odborného obchodného poradenstva, ktorý zahŕňa služby „*poradenské služby v oblasti obchodného manažmentu*“ zapísané pre triedu 35 staršej ochrannej známky. Porovnávané služby sa vzájomne dopĺňajú, môžu mať rovnakého poskytovateľa i relevantného spotrebiteľa, a preto ich možno označiť za služby podobné, aj keď v nižšej miere. Zároveň možno označiť prihlásené účtovnícke služby za služby, ktoré sa priamo týkajú financií, a teda za podobné a súvisiace s finančnými službami, ktoré sú všeobecne a so širokým rozsahom zapísané pre staršiu ochrannú známku v triede 36.

Prihlásené služby „*daňové služby (nie účtovníctvo); finančné informácie; finančné poradenstvo; finančné poradenstvo v oblasti daní z príjmu; finančné poradenstvo v oblasti daní; finančné poradenstvo v oblasti platenia daní a ciel; finančné poradenstvo v oblasti odvodov daní zo mzdy*“ v triede 36 zverejneného označenia sa zaoberajú správou peňažných prostriedkov daného subjektu vrátane poradenstva, a preto ich možno zahrnúť pod širší pojem „*finančné služby*“, ktoré sú zapísané pre triedu 36 staršej ochrannej známky. Porovnávané služby sú zhodné.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2158-2019)

Staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 11148046)



CATEY

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 označenie sivozelenomodrej farby, tvorené slovnými prvkami „CATO“ a „účetníctví“. Slovný prvok „CATO“ je napísaný veľkými tlačnými písmenami, graficky spracované písmeno „C“ je lemované dvomi polkruhmi v tvare písmena „C“ farebne prechádzajúcimi do svetlých odtieňov sivozelenomodrej farby. Pod slovným prvkom „CATO“ sa nachádza malými písmenami napísaný slovný prvok „účetníctví“.

Staršia ochranná známka je slovná, tvorená slovným prvkom „CATEY“, napísaným veľkými tlačnými písmenami.

Z vizuálneho hľadiska je podstatným skutočnosť, že vo zverejnenom označení je najvýraznejším prvkom, ktorý upúta pozornosť spotrebiteľa slovný prvok „CATO“ a staršia ochranná známka je tvorená podobným slovným prvkom „CATEY“. Vizuálna podobnosť týchto slovných prvkov porovnávaných označení je založená na zhode začiatkovej slovnej časti „CAT“, ktorá je napriek odlišnému názoru prihlasovateľa, bezpochyby prirodzene spotrebiteľom vnímaná prvotne, keďže v slovenskom jazyku spotrebiteľ číta slová sprava doľava, a tak si túto časť všimne a uchová v pamäti skôr, ako odlišnosť v koncových písmenách „O“ a „EY“. Grafické spracovanie písmena „C“ zverejneného označenia pozostávajúce z dvoch polkruhov v tvare písmen „C“ nijako neovplyvní vnímanie tohto písmena, ide v podstate len o jeho zdôraznenie. Slovný prvok „účetníctví“ zverejneného označenia umiestnený pod slovným prvkom „CATO“ je vyhotovený veľmi malým písmom v porovnaní s výrazným prvkom „CATO“, a tak celkový vnem spotrebiteľa ovplyvní len minimálne. Pri zohľadnení podobností a odlišností porovnávaných označení je možné z vizuálneho hľadiska hodnotiť porovnávané označenia za podobné aj keď len v nižšej miere.

Z fonetického hľadiska je porovnanie označení založené na zvukovom vneme vyvolanom slovnými prvkami obsahnutými v nich, a tak zverejnené označenie spotrebiteľa prečítajú ako „ka-to ú-čet-ni-ctví“, pričom vzhľadom na zanedbateľnú veľkosť druhého slovného prvku ako aj prirodzenú snahu spotrebiteľov označenia skracovať a interpretovať len najvýraznejšie a rozlišujúce slovné prvky, možno predpokladať skôr skrátenú reprodukcii zverejneného označenia ako „ka-to“. Staršiu ochrannú známku slovenskí spotrebiteľa prečítajú najpravdepodobnejšie ako „ka-tei/tej“, keďže „y“ na konci slova, pred ktorým sa nachádza samohláska sa pri výslovnosti spodobuje na „j“. Pri fonetickej reprodukcii najvýraznejších slovných prvkov dotknutých označení tak zaznejú v prípade zverejneného označenia ako aj v prípade staršej ochrannej známky zhodne dve slabiky, z ktorých prvá bude zhodná „ka“ a druhá čiastočne podobná kvôli zhode v spoluhláske „t“ na začiatku „to“ verzus „tei/tej“. Z uvedeného tak vyplýva, že z fonetického hľadiska sú kolízne označenia, v prípade skrátenej uprednostňovanej reprodukcii zverejneného označenia podobné vo vyššej miere. Tu je možné uviesť, že uvedené argumenty aj záver o vyššej miere fonetickej podobnosti by platili rovnako aj v prípade, že by bola staršia ochranná známka reprodukováná v súlade s názorom prihlasovateľa ako „ka-té“. V prípade úplnej reprodukcii zverejneného označenia, ktorá je však na trhu veľmi málo pravdepodobná, možno hovoriť o podobnosti v nižšej miere.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za 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.

V predmetnom prípade možno predpokladať, že slovné prvky „CATO“/„CATEY“ kolíznych označení bude slovenský spotrebiteľ vnímať ako slová fantazijné, bez konkrétneho významu. Prihlasovateľ síce vo svojom vyjadrení k námietkam uviedol, že jeho názov pochádza z mena „Marcus Porcius CATO“ (rímsky senátor, rečník), avšak predpoklad, že by spotrebiteľ toto slovo vnímal v tomto význame je nepravdepodobné, pretože s nim nemusel nikdy prísť do kontaktu a takúto spojitosť si uvedomiť. Slovný prvok „účetníctví“ zverejneného označenia má vo vzťahu k prihláseným službám opisný charakter a tento význam bude spotrebiteľ aj takto vnímať.

Možno teda uviesť, že dominantný slovný prvok „CATO“ zverejneného označenia a slovný prvok „CATEY“ staršej ochrannej známky sú prvkami, ktoré boli posúdené vo vzťahu k slovenskému spotrebiteľovi skôr ako slová fantazijné, bez konkrétneho významu, a preto je dôvodné konštatovať, že posúdenie sémantického hľadiska nebude mať vplyv na odlíšenie porovnávaných označení a celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny. Pre úplnosť je potrebné uviesť, že v prípade, že si spotrebiteľ vo zverejnenom označení všimne aj

druhý slovný prvok, pripíše zverejnenému označeniu význam priamo sa viažuci k prihláseným kolíznym službám a označenia bude vnímať ako sémanticky nepodobné.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámieny

Pravdepodobnosť zámieny 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 zámieny 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 zámieny 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 zámieny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti relevantného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb. Čo sa týka všetkých prihlásených ako aj zapísaných služieb, možno pri nich očakávať z pohľadu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti zvýšenú mieru pozornosti pri ich výbere s ohľadom na ich vyššiu finančnú a odbornú náročnosť.

K celkovému zhodnoteniu podobnosti zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou je potrebné uviesť, že na základe ich porovnania zo všetkých troch posudzovaných hľadísk boli sporné označenia posúdené ako podobné v nižšej miere z vizuálneho hľadiska, z fonetického hľadiska, pri vysoko pravdepodobnej skrátenej reprodukcii zverejneného označenia dokonca podobné vo vyššej miere. Sémantické hľadisko v tomto prípade buď nebolo možné vzhľadom na fantazijný charakter dominantných slovných prvkov vyhodnotiť alebo ich spotrebiteľ bude považovať vzhľadom na druhý slovný prvok vo zverejnenom označení „účetníctví“ za sémanticky nepodobné. Uvedené konštatovania o existujúcej podobnosti porovnávaných označení sú založené na podobnosti ich slovných prvkov „CATO/CATEY“, ktoré možno považovať v oboch označeniach za prvok dominantný a rozlišujúci vo vzťahu k označovaným službám. Uvedené prvky, na základe ktorých sa spotrebiteľ bude na trhu orientovať majú zhodné usporiadanie začiatkových písmen „CAT“, ktoré sú spotrebiteľom vnímané prednostne a najviac ovplyvnia celkový dojem, ktorý označenia vyvolávajú. Čo sa týka druhého slovného prvku „účetníctví“ vo zverejnenom označení, ten je svojou veľkosťou a umiestnením v porovnaní s dominantným slovným prvkom „CATO“ nevýrazný a vo vzťahu k prihláseným službám navyše aj opisným slovným prvkom, a preto zistené možné odlišné sémantické vnímanie označení na jeho základe, nebude mať podstatný vplyv na odlišenie označení na trhu, keďže spotrebiteľ sa nemôže orientovať pri výbere kolíznych služieb na základe prvku opisného k týmto službám. Podobne grafická úprava a farebnosť zverejneného označenia nie je výrazná ani originálna natoľko, aby mohla zmeniť celkové vnímanie zverejneného označenia najmä prostredníctvom dominantného a rozlišujúceho slovného prvku „CATO“ a potlačiť jeho podobnosť so slovným prvkom „CATEY“ tvoriacim staršiu ochrannú známku. Vzhľadom na uvedené a v spojitosti s tým, že všetky kolízne služby boli vyhodnotené ako zhodné alebo podobné, nie je možné pravdepodobnosť zámieny porovnávaných označení ako aj ich možnú asociáciu na trhu a to ani pri vyššej pozornosti spotrebiteľa úplne vylúčiť.

Skutočnosť, na ktorú vo svojej argumentácii poukázal prihlasovateľ, týkajúcu sa existencie ďalších zapísaných ochranných známok EÚ tvorených slovným prvkom „CATEY“, resp. obsahujúcich spojenie „CAT“ nemožno bez ďalšieho v tomto prípade považovať za podstatnú. Len samotná existencia podobných ochranných známok v registri EUIPO neodráža vnímanie týchto slov spotrebiteľmi na trhu v rôznych oblastiach a ani vnímanie konkrétnych porovnávaných označení. Podobne na argument prihlasovateľa o rozdielnom predmete podnikania prihlasovateľa a namietateľa vyplývajúceho z výpisu z obchodného registra, ako ani na jeho tvrdenie, že podľa rešerše v internetovom vyhľadávacom na území Slovenskej republiky namietateľ pravdepodobne nevykonáva svoju podnikateľskú činnosť, nemožno pri posudzovaní uplatneného námietkového dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2 zákona o ochranných známkach prihliadať, keďže pri posudzovaní pravdepodobnosti zámieny sporných označení je podstatné naplnenie kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu, ktoré sa posudzuje vo vzťahu k označeniam v podobe a pre tie tovary a služby, ako sú zverejnené, resp. zapísané v príslušných registroch.

Podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach boli v danom prípade naplnené pre všetky prihlásené a námietkami napadnuté služby zverejneného označenia v triede 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a 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. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní


Doručiť:

Mgr. Petra Fialová
Vinohradská 1899/112
130 00 Praha

Patentservis Bratislava, a. s.
Hybešova 40
SK-831 06 Bratislava

Bureau de dépôt Podací úrad	Date Dátum
Destinataire d'EM1Y<Petra Fialová Adresát zásiel inohradská 1899/I 12 13000 Praha Czech Republic	

Nature de l'envoi - Druh zásielky

<input checked="" type="checkbox"/> Prioritaire/ Lettre List	<input type="checkbox"/> Non prioritaire/ Imprimé Tlačivo	<input type="checkbox"/> Colis Balík
<input checked="" type="checkbox"/> Recommandé Doporučená zásielka	 UPOOO 0981 348	
N° de l'envoi č. zásielky		
Mandat ordinaire/ de versement Obyč. pouk./Prevod. pouk.	<input type="checkbox"/> Chèque d'assignation Sek pre postu	Montant Suma 1000,00 Chuchlíková

L'envoi mentionné ci-dessus a été dûment
Vyššie uvedená zásielka bola riadne

<input type="checkbox"/> remis dodaná	<input type="checkbox"/> payé vypiatená	<input type="checkbox"/> inscrit en CCP zapsaná na účet
Date Dátum 12/11/2021	Signature* Podpis JK	
Nom du destinataire en lettres majuscules (ou autre moyen clair d'identification) Meno adresáta veľkými písmenami (alebo iným jasným identifikačným prostriedkom) POI Dihaš		

* Get avis pourra etre signé par le destinataire, ou, si les reglements du pays de destination le prévoient, par une autre personne autorisée.



Service des postes
Timbre du bureau renvoyant 1*avis
Vec poštovej služby
Pečiatka úradu, ktorý vracia
oručenku späť

Prioritaire/
Par Avion

Renvoyer a
Vrátiť do

Nom ou raison sociale Meno alebo názov podniku	Úrad priemyselného vlastníctva SR Svatomová 43 974 04 Banská Bystrica 4 18
Aue et n° Ulica a č.	
Localité et pays Miesto a krajina	Slovak republic

POZ 2158-2019/N-4-2021/Remš.

A remplir par le bureau de destination
Vyplniť úrad určenia

A remplir par l'expéditeur
Vyplniť odosielateľ

Úrad priemyselného vlastníctva SR

Príjaté dňa 1. 1 -01- 7 '1

Evidenčné číslo

Číslo uplň:

1 Vybavuje

Prílohy-

Doručenka

Odosielať a prijímať

Odosielať

ico://sk/30810787

Prijímať

ico://sk/31346430

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia

15.01.2021 10:41

Doručovaná správa

Identifikátor správy

2227f78f-096c-4e6c-adff-84de422ac7e4

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia

<http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315>

Typ

<http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512>

Hodnota

NfZVFhmf
+aHymEr9EuOJcTnLT55wWEhhKr4itC2OIGvUuD
+643VntZDMLTDMDH+sjaWXPFC9sOA==

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

271dde02-e73c-41e2-bd78-3482444ba932